Office européen
des brevets

La Jurisprudence

des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

3ème édition 1998

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

3ème édition

résumée et ordonnée par:

Albert Ballester Rodés
Barbara Dobrucki
Ulrich Joos
Jane Osbeldiston
Alessandra Pignatelli
Jérôme Serre

Service de recherche juridique
des Chambres de Recours

Publié par :
Office européen des brevets
Direction générale 3 (Recours)
Service de Recherche juridique des chambres de recours

Impression:
E. Mühlthaler's Buch- und Kunstdruckerei GmbH, München

Imprimé en Allemagne

© 1999 Office européen des brevets

ISBN 3-89605-026-5

Les auteurs de cet ouvrage souhaitent remercier le service linguistique de l'OEB pour la traduction des textes, ainsi que Mme Michèle Meurice, Mme Eva Schumacher et Mme Margit Hagg pour leur précieuse coopération.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos de la troisième édition 25

Avertissement 27

1. Principales abréviations 27
2. Citations 27
3. Le numéro du recours 28

I. BREVETABILITE 29

A. Inventions brevetables 29

1. Nature technique de l'invention 29
   1.1 Inventions incluant des ordinateurs 29
   1.2 Traitement de texte 33
   1.3 Présentation d'informations 36
   1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques 38
   1.5 Créations esthétiques 40
   1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général 41
2. Méthodes de traitement médical 43
   2.1 Introduction 43
   2.2 Admissibilité de revendications au titre de l'Article 52(4) CBE 43
      2.2.1 Remarques générales 43
      2.2.2 Procédés à plusieurs étapes et l'Article 52(4) CBE 44
      2.2.3 Objectif thérapeutique ou technique d'une caractéristique 45
      2.2.4 Caractère médical des méthodes exclues 47
   2.3 Méthodes de traitement thérapeutique 48
      2.3.1 Définition du terme "thérapie" 48
      2.3.2 Indications non thérapeutiques 49
      2.3.3 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques 50
   2.4 Méthodes chirurgicales 54
   2.5 Méthodes de diagnostic 54
   2.6 Produits utilisables dans des méthodes médicales 57
   2.7 Méthodes non susceptibles d'application industrielle 57

B. Exceptions à la brevetabilité 58

1. Introduction 58
2. Inventions contraires à l'ordre public 58
3. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales 60
4. Brevetabilité des animaux et des races animales 63
5. Procédés essentiellement biologiques 63

6. Procédés microbiologiques et produits en résultant 64

C. Nouveauté 66

1. Etat de la technique 66
1.1 Accessibilité avant la date de dépôt 66
1.2 Accessibilité au public 66
1.2.1 Notion d'accessibilité 66
1.2.2 Définition du terme "public" 69
1.2.3 Obligation de confidentialité 69
1.2.4 Questions de preuve 74
2. Assimilation à l'état de la technique 76
2.1 Droits antérieurs européens 76
2.2 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique 76
2.3 Droits antérieurs nationaux exclus 77
3. Appréciation de la nouveauté 77
3.1 Une seule antériorité 78
3.2 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle 79
3.2.1 Combinaisons dans un document antérieur 80
3.2.2 Revendications larges 82
3.2.3 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé 82
3.2.4 Equivalents 82
4. Appréciation de l'antériorité 82
4.1 Date à retenir lorsqu'on apprécie une antériorité 84
4.2 L'antériorité doit décrire l'invention d'une façon suffisante pour que l'homme du métier puisse la réaliser. 84
4.2.1 Questions générales 84
4.2.2 Utilisation antérieure 85
4.3 Détermination du contenu de la divulgation 89
4.3.1 Interprétation 89
4.3.2 Divulgation - différence de formulation 92
4.3.3 Divulgation implicite et activité inventive 92
4.3.4 Divulgation défectueuse 93
4.3.5 Divulgation fortuite 93
4.3.6 Divulgation au moyen de dessins 94
4.3.7 Divulgation spécifique par rapport à une divulgation générique - Interprétation des exemples 95
5. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection 96
5.1 Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de produits 96
5.2 Sélection d'une partie d'un domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres 101
6. Nouveauté de l'utilisation 106
6.1 Première application thérapeutique 106
6.1.1 Introduction 106
6.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique .. 107
6.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée 108
6.2 Deuxième (autre) application thérapeutique 109

6.2.1 Formulation des revendications ... 109
6.2.2 Nouveauté de la nouvelle application thérapeutique ... 113
6.3 Deuxième (autre) application non thérapeutique ... 115
6.3.1 Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une application non thérapeutique ... 115
6.3.2 Indication de finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique ... 119
7. Les divulgations non opposables ... 121
7.1 Abus évident ... 121
7.2 Evénements survenus avant la date de priorité ... 122

D. Activité inventive ... 123

1. Introduction ... 123
2. Approche problème-solution ... 124
3. Etat de la technique le plus proche ... 125
3.1 Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche ... 125
3.2 Sélection du point de départ le plus proche ... 126
3.3 Anciennes antériorités en tant qu'état de la technique le plus proche ... 127
4. Problème technique ... 129
4.1 Détermination du problème technique ... 129
4.2 Nouvelle formulation du problème technique ... 130
4.3 Autre solution possible d'un problème connu ... 132
4.4 Solution d'un problème inconnu ... 133
5. Homme du métier ... 133
5.1 Définition de l'homme du métier - Groupe d'experts ... 133
5.1.1 Définition ... 133
5.1.2 Homme du métier compétent - Groupe de personnes ... 134
5.1.3 Notion d'homme du métier dans la biotechnologie ... 134
5.2 Domaine voisin ... 136
5.3 Homme du métier - niveau de connaissance ... 138
6. Preuve de l'existence d'une activité inventive ... 139
6.1 Approche "could-would" et analyse a posteriori ... 139
6.2 Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique ... 140
6.3 Divulgation technique d'une antériorité ... 142
6.4 Inventions de combinaison ... 142
6.4.1 Existence d'une invention de combinaison ... 142
6.4.2 Problèmes partiels ... 144
6.5 Prise en considération de caractéristiques en cas de combinaison de caractéristiques ... 145
6.6 Echange de matériaux - Utilisation par analogie ... 145
6.7 Combinaison de documents ... 146
6.8 Inventions dans le domaine de la chimie ... 146
6.8.1 Généralités ... 146
6.8.2 Ressemblance structurelle ... 147
6.8.3 Revendications de vaste portée ... 147

6.8.4 Produits intermédiaires ... 148
6.9 Equivalents ... 149
6.10 Inventions de problème ... 149
6.11 Utilisation nouvelle d'une mesure connue ... 150
6.12 Utilisation nouvelle évidente ... 151
6.13 Nécessité d'améliorer des propriétés ... 152
6.14 Disclaimer ... 152
6.15 Optimisation de paramètres ... 153
6.16 Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle ... 154
6.17 Preuve d'une activité inventive dans le domaine médical ... 154
6.18 Procédés par analogie ... 154
6.19 Produit concevable ... 155
6.20 Exemples de négation de l'existence d'une activité inventive ... 155
6.20.1 Inversion des étapes d'un procédé ... 155
6.20.2 Sélection inévitable ... 155
6.20.3 Automatisation ... 155
6.20.4 Essais de routine ... 155
7. Indices de l'activité inventive ... 156
7.1 Généralités ... 156
7.2 Préjugé de l'homme du métier ... 156
7.3 Ancienneté des documents / Facteur temps ... 157
7.4 Réponse à un besoin existant depuis longtemps ... 158
7.5 Succès commercial ... 159
7.6 Simplicité de la solution ... 160
7.7 Effet surprenant ... 161
7.7.1 Avantage inattendu ... 161
7.7.2 Exemples comparatifs ... 163

II. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE DE BREVET ... 165

A. Possibilité d'exécuter l'invention ... 165

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé ... 165
2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé ... 165
3. Exposé clair et complet ... 167
4. Exécution de l'invention sans difficulté excessive ... 169
5. Biotechnologie ... 170
5.1 Généralités ... 170
5.2 Exposé clair et complet ... 171
5.2.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible ... 171
5.2.2 Difficulté excessive ... 171
5.3 Dépôt de matière biologique ... 175
5.3.1 Questions de fond ... 175
5.3.2 Questions de procédure ... 176

6. Le rapport entre l'Article 83 CBE et l'Article 84 CBE 177
6.1 L'Article 83 CBE et la description, fondement des revendications 177
6.2 L'Article 83 CBE et la clarté des revendications 179
7. Preuve 180

B. Revendications 180

1. Clarté 181
1.1 Forme des revendications 181
1.1.1 Principes généraux 181
1.1.2 Caractéristiques essentielles 182
1.1.3 Interprétation des termes 183
1.1.4 Clarté des revendications de large portée 184
1.1.5 Caractéristiques techniques 185
1.1.6 Catégories de revendications 185
1.2 Exceptions à ces principes 185
1.2.1 Admissibilité des disclaimers 186
1.2.2 Revendications larges 187
2. Concision 190
3. Revendications se fondant sur la description 191
4. Interprétation des revendications 193
5. Rédaction des revendications 195
6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 196
6.1 Introduction 196
6.2 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué 197
6.3 Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens 198
6.4 Combinaison de revendications de produits et de procédés 199
6.5 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 199
7. Taxes de revendication 200

C. Unité de l'invention 201

1. Introduction 201
2. Pluralité de revendications indépendantes 202
2.1 Généralités 202
2.2 Revendications indépendantes de catégories différentes 202
3. Revendications dépendantes 204
4. Produits intermédiaires 204
5. Base d'appréciation de l'absence d'unité 206
5.1 Généralités 206
5.2 Appréciation de l'absence d'unité par l'ISA (International Search Authority) 206
5.3 Appréciation de l'absence d'unité lors de la procédure d'examen 208
5.4 Appréciation de l'absence d'unité au cours des procédures d'opposition 209
6. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité 209
6.1 Définition du problème technique à résoudre par l'invention 209
6.2 Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive 210

7. Le seul concept inventif général ... 212
7.1 Le concept général unique ... 212
7.2 Caractère inventif du concept général unique ... 213
7.3 Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush") ... 216
8. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche ... 218
8.1 Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche ... 218
8.2 Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche ... 219
8.3 Nouvelles invitations à acquitter des taxes additionnelles de recherche ... 220

III. MODIFICATIONS ... 223

A. Article 123(2) CBE ... 223

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ... 223
1.1 Généralités ... 223
1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée ... 227
1.3 Divulgation dans les dessins ... 230
1.4 Renvois ... 231
1.5 Erreur dans l'exposé de l'invention ... 233
1.5.1 Erreur de calcul ... 233
1.5.2 Formule structurelle erronée ... 233
1.5.3 Modification fondée sur une erreur ... 233
1.5.4 Résolution de contradictions ... 234
1.6 Ajout d'informations ... 235
1.6.1 Modification dans la présentation de l'état de la technique ... 235
1.6.2 Ajout d'indications relatives à l'effet de l'invention ... 236
1.6.3 Disclaimer ... 236
2. Demandes divisionnaires ... 237
3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification ... 239
3.1 Le "test de nouveauté" ... 239
3.2 Le "test du caractère essentiel" ... 240
3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande ... 242

B. Article 123(3) CBE ... 245

1. Généralisation d'une caractéristique ... 245
2. Déplacement de caractéristiques ... 246
3. Changement de catégorie ... 247

C. Relation entre l'Article 123(2) CBE et l'Article 123(3) CBE ... 251

1. Cas conflictuels ... 251
2. Décision de la Grande Chambre de recours ... 252
3. Solution du conflit dans des cas particuliers ... 253

D. Règle 88, deuxième phrase CBE ... 254

1. Relation envers l'Article 123(2) CBE 254
2. L'évidence de l'erreur et de la rectification 254

E. Degré de conviction de l'instance concernant la recevabilité de modifications et de corrections 256

IV. PRIORITE 259

A. Demande fondant le droit de priorité 259

1. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel 259
2. Report de la date de dépôt de la demande antérieure 260

B. Identité de l'invention 260

1. Divulgation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure 260
  1.1 Comparaison des demandes 260
  1.2 Divulgation dans l'ensemble des pièces du document de priorité 261
  1.3 Caractéristiques "essentielles" 262
    1.3.1 Divulgation des caractéristiques "essentielles" dans le document de priorité 262
    1.3.2 Non-divulgation d'un élément essentiel 262
    1.3.3 Choix par routine 263
    1.3.4 Domaine de tolérance 263
    1.3.5 Indication de valeurs limites 264
  1.4 Divulgation dans les revendications de la demande antérieure 265
  1.5 Choix à partir d'une formule générique 265
2. Revendication, dans la demande ultérieure, de l'invention divulguée dans la demande antérieure 266
  2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique 266
  2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure 266
    2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles 266
    2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure 267
3. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention 267
4. Limitation de l'étendue de la protection 269

C. Première demande dans un pays de l'Union 271

D. Priorités partielles et priorités multiples 273

1. Publications pendant le délai de priorité 273
2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne 273
3. Priorités multiples pour une seule revendication 274

V. DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN 277

VI. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE 279

A. Le principe de la protection de la confiance légitime 279

1. Généralités 279
2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 282
3. Services fournis par l'OEB de sa propre initiative 285
4. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime 286

B. Droit d'être entendu 288

1. Introduction 288
2. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale 290
3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu 293
4. Article 113(2) CBE 295

C. Procédure orale 296

1. Droit à une procédure orale 296
2. La procédure orale devant la section de dépôt 298
3. Requête tendant à recourir à la procédure orale 298
   3.1 Formulation de la requête 298
   3.2 Retrait de la requête 299
   3.3 Nouvelle procédure orale 300
   3.4 Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire 301
   3.5 Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire devant le département de première instance 302
4. Violation de l'Article 116 CBE 302
5. Non-comparution à une procédure orale 303
   5.1 Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie 303
   5.2 Obligation de notification en cas de non-comparution à la procédure orale 303
6. Préparation et déroulement de la procédure orale 303
   6.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale 303
   6.2 Délai de citation raccourci 304
   6.3 Notification conformément à l'Article 11(2) RPCR 305
   6.4 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale 306
   6.5 Frais d'interprétation au cours de la procédure orale 306

D. Délais 307

1. Le calcul des délais 307
   1.1 Problèmes de calcul 307
   1.2 Jour férié à l'un des lieux de dépôt 307
   1.3 Calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle 308

1.4 Taxes de désignation acquittées dans un délai supplémentaire 308
2. Poursuite de la procédure - Rejet d'une requête en prorogation d'un délai 308
3. Interruption de la procédure - Règle 90 CBE 309
3.1 Incapacité du demandeur ou de son mandataire 309
3.2 Interruption de la procédure à cause d'une faillite 310
3.3 Suspension des délais 310
4. Perturbation du trafic postal 311

E. Restitutio in integrum 312

1. Droit de l'opposant de former une requête au titre de l'Article 122(1) CBE 312
2. Instance compétente pour décider sur la requête 313
3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'Article 122(5) CBE 315
3.1 Généralités 315
3.2 Exclusion au titre de l'Article122(5) CBE de délais prévus par le PCT 316
4. Délais prévus par l'Article 48(2)a) PCT 317
5. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'Article 122(1) CBE 318
5.1 Non-observation d'un délai par le demandeur 318
5.2 Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE 318
6. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'Article 122(2) CBE 319
6.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement 319
6.2 Délai d'un an prévu à l'Article 122(2) CBE 321
7. Présentation et motivation de la requête au titre de l'Article 122(2) et (3) CBE 322
8. Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum 323
9. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire" 324
9.1 Introduction 324
9.2 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire 324
9.2.1 Généralités 324
9.2.2 Méprise survenant isolément 325
9.2.3 Système satisfaisant pour surveiller les délais 326
9.2.4 Méprise ou incapacité de respecter un délai 328
9.2.5 Erreur dans le calcul d'un délai 328
9.3 Vigilance du demandeur 329
9.4 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé 331
9.4.1 Généralités 331
9.4.2 Ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la CBE 333
9.5 Vigilance nécessaire dans les rapports avec un auxiliaire 334
9.5.1 Introduction 334
9.5.2 Sélection, formation et supervision 334
9.5.3 Assistant technicien 336
9.5.4 Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire 336
9.6 Vigilance nécessaire en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie privée 337
10. Droit d'exploitation au titre de l'Article 122(6) CBE 338
11. Restitutio in integrum - interruption de la procédure 338

12. Relation entre l'Article 122 CBE et la Règle 85(2) CBE 339

F. Moyens invoqués tardivement 339

1. Aperçu 339
2. L'examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'Article 114 CBE 340
   2.1 Généralités sur l'examen de la pertinence 340
   2.2 L'examen de la pertinence au regard des affaires G 9/91 et G 10/91 341
   2.3 Examen de la pertinence et abus de procédure 344
      2.3.1 Généralités 344
      2.3.2 Abus de procédure en cas d'utilisation antérieure accessible au public ... 345
3. Règle 71bis 346
4. Moyens invoqués tardivement et droit d'être entendu 346
5. Ce qu'il faut entendre par "tardivement" 347
   5.1 Retardement de la procédure 347
   5.2 Justification de la présentation tardive 347
6. Arguments invoqués tardivement 348
7. Faits invoqués tardivement 348
8. Preuves produites tardivement 349
   8.1 Généralités 349
   8.2 Utilisation antérieure accessible au public invoquée tardivement 350
      8.2.1 Utilisation antérieure accessible au public invoquée par l'utilisateur même 350
      8.2.2 Exposé incomplet des motifs et examen de la pertinence 351
9. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche 352
10. Renvoi devant la première instance 353
   10.1 Renvoi en cas de pertinence 353
   10.2 Décision sur le fond des chambres de recours 354
   10.3 Argumentation entièrement nouvelle lors de la procédure de recours 354
11. Répartition des frais 355

G. Règlement relatif aux taxes 355

1. Paiement de la taxe 355
2. Date de paiement 356
3. Parties minimes non encore payées 357

H. Actes de procédure 358

1. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire 359
2. Maintien du brevet en cas de droits européens antérieurs 360

I. Retrait de la demande et abandon du brevet 361

1. Retrait de toute la demande 361
2. Renonciation à tout le brevet 362
3. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet 363
   3.1 Abandon d'objets de la demande ou du brevet 363

3.1.1 Abandon avec effet sur le fond ... 363
3.1.2 Abandon sans effet sur le fond ... 364
3.1.3 Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en cas de défaut d'unité 367
3.1.4 Non-paiement de taxes de revendication ... 367

J. Droit de la preuve ... 368

1. Introduction ... 368
1.1 Notions ... 368
2. Recevabilité des moyens de preuve ... 369
3. Procédure ... 371
4. Appréciation des moyens de preuve ... 372
5. Degré de conviction de l'instance en cause ... 374
6. Charge de la preuve ... 376
7. Renversement de la charge de la preuve ... 378

K. Représentation ... 378

1. Liste des mandataires agréés selon l'Article 134(1) CBE ... 378
2. Représentation devant l'OEB par des demandeurs "non résidents" ... 379
3. Mandataires agréés pendant la période transitoire visée à l'Article 163(6) CBE ... 380
4. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'Article 134(7) CBE ... 380
4.1 Introduction ... 380
4.2 Registre des avocats ... 381
4.3 Signification précise de l'Article 134(7) CBE ... 381
4.4 Limites à l'habilitation des avocats ... 382
5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire chargé de l'affaire ... 383
6. Pouvoir de représentation ... 383
6.1 Dépôt du pouvoir ... 383
6.2 Désignation d'un mandataire agréé commun ... 384
6.3 Pouvoir général ... 384
6.4 Subdélégation de pouvoir ... 385
6.5 Désignation d'un groupement de mandataires ... 385
7. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé ... 386
7.1 Généralités ... 386
7.2 Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours ... 389
7.3 Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE ... 390
8. Distinction entre la présentation de faits et preuves et la présentation d'arguments ... 390

L. Décisions des organes de l'OEB ... 391

1. Droit d'obtenir une décision ... 391
2. Composition de la division d'examen ... 392

3. Composition de la division d'opposition ... 392
4. Soupçon de partialité ... 394
5. Date de la décision ... 396
5.1 Prise d'effet des décisions ... 396
5.2 Fin de la procédure interne de prise de décision ... 397
6. Forme des décisions ... 398
6.1 Généralités ... 398
6.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites ... 399
6.3 Motifs d'une décision ... 400
6.3.1 Motif relatifs aux requêtes principales et subsidiaires ... 400
6.3.2 Conformité à la Règle 68(2) CBE ... 400
6.3.3 Non respect des conditions énoncées à la Règle 68(2) CBE ... 400
6.4 Signatures apposées à une décision ... 402
7. Rectification d'erreurs dans les décisions ... 403
7.1 Généralités ... 403
7.2 Erreurs dans la version imprimée des fascicules de brevet européen ... 403
7.3 Compétence en matière de rectification d'une décision au titre de la Règle 89 CBE ... 404
8. Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation ... 405
9. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ... 406
10. Compétence ... 407

M. Autres questions de procédure ... 407

1. Privilège du choix de la langue ... 407
2. Inspection publique ... 408
3. Registre européen des brevets ... 409
3.1 Généralités ... 409
3.2 Inscription de licences ... 409
3.3 Transfert ... 409
3.4 Suspension de la procédure ... 410
4. Significations ... 410

N. Interprétation de la CBE ... 411

VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB ... 413

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme ... 413

1. Attribution d'une date de dépôt ... 413
1.1 Langue des documents produits ... 413
1.2 Requête en délivrance ... 414
1.3 Revendications ... 415
2. Pièces de la demande ... 415
2.1 Dépôt des pièces de la demande ... 415
2.2 Production ultérieure de dessins ... 416
2.3 Substitution d'une invention à une autre ... 416

2.4 Etendue de la compétence de la section de dépôt 417
3. Identité du demandeur 417
4. Désignation d'Etats 418
4.1 Article 79(2) CBE, ancienne version 418
4.2 Article 79(2) CBE, nouvelle version 418
4.3 Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire 419
5. Correction de déclarations de priorité 419
6. Production de documents de priorité 422
7. Applicabilité de l'Article 110(3) CBE 423
8. Publication de la demande 423

B. Procédure d'examen 423

1. La requête en examen 423
2. Stade de la procédure précédant l'examen quant au fond 424
2.1 Notification au titre de l'Article 96(1) CBE et de la Règle 51(1) CBE 424
2.2 Modifications après la réception du rapport de recherche européenne (Règle 86(2) CBE) 424
2.3 Défaut de réponse à la notification au titre de l'Article 96(1) CBE (Article 96(3) CBE) 425
3. Examen quant au fond de la demande 426
3.1 Première notification et notifications suivantes au titre de l'Article 96(2) CBE et Règle 51(2) CBE 426
3.2 Contenu d'une notification selon l'Article 96(2) CBE (Règle 51(3) CBE) 427
3.3 Modifications après la réception de la première notification (Règle 86(3) CBE) . 428
3.4 Recevabilité des modifications produites après la réponse à la première notification 429
3.5 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche 431
3.6 Nouvelle notification émise au titre de l'Article 113(1) CBE 431
3.7 Contacts informels 434
3.7.1 Conversations téléphoniques 434
3.7.2 Entrevues 435
3.8 Absence de réponse à la notification au titre de l'Article 96(2) CBE (Article 96(3) CBE) 436
3.9 Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'Article 97(1) CBE 437
3.10 Modifications produites auprès des chambres de recours 437
4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la Règle 51(4) CBE 438
4.1 Introduction 438
4.1.1 Modifications apportées en 1987 à la Règle 51 CBE 438
4.1.2 Règle 51 CBE 438
4.2 Accord sur le texte par le demandeur 439
4.3 Article 113(2) CBE 440
4.4 Modifications produites dans le délai prévu à la Règle 51(4) CBE 441
4.5 Réouverture de l'examen après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance du brevet 443
4.6 Accord établi par la division d'examen (Règle 51(6), première phrase CBE) ... 444

4.7 Examen après le renvoi de l'affaire pour suite à donner 444
4.8 Modifications produites après la notification selon la Règle 51(6) CBE 445
4.9 Modification après la clôture de la procédure 447
4.10 Procédure orale après de la notification émise au titre de la Règle 51(6) CBE . 447
5. Jonction de procédures 448
6. Demandes divisionnaires 449
6.1 Relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire 449
6.2 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire 450
7. Prise d'effet d'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen 452
8. Erreur dans le Bulletin des brevets 453
9. Système métrique ou unités SI 454

C. Procédure d'opposition 454

1. La nature juridique de la procédure d'opposition 454
1.1 Introduction 454
1.2 Procédure indépendante 455
1.3 Procédure contentieuse 455
1.4 Le principe de l'examen d'office 456
1.5 Principe d'impartialité 457
2. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition 458
2.1 Possibilité de prendre position et principe de l'égalité des droits 458
2.2 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'Article 101(2) CBE 459
2.3 Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant .. 460
2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure 462
2.5 Notification visée par la Règle 58(4) CBE 463
2.6 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs 464
2.7 Possibilité de prendre position et étendue de l'opposition 464
2.8 Avis provisoire et nouvelle possibilité de prendre position 465
3. Accélération de la procédure en cas d'une action en contrefaçon en cours 465
4. Intervention d'un contrefacteur présumé 466
5. Transfert de l'opposition 467
6. Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (Règle 60(2) CBE) 467
6.1 Retrait au cours de la procédure d'opposition 467
6.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours 468
7. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen 468
8. Recevabilité de l'opposition 469
8.1 Examen d'office par l'OEB 469
8.2 Conditions de forme de l'opposition 471
8.3 Droit de faire opposition 472
8.3.1 Conditions générales 472
8.3.2 Opposition par le titulaire du brevet 473
8.3.3 Opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre 473
8.3.4 Opposition par un mandataire agréé 473
8.3.5 Opposition par un cabinet de consultants 474

8.3.6 Opposition par un homme de paille ... 474
8.4 Possibilité d'identifier l'opposant ... 474
8.4.1 Erreurs dans la désignation de l'opposant ... 474
8.4.2 Doutes quant à la véritable identité de l'opposant ... 475
8.4.3 Présomption non irréfragable établie par l'Article 99(1) CBE ... 476
8.4.4 Questions soumises à la Grande Chambre de recours sur le problème de l'homme de paille ... 477
8.5 Justifications à fournir ... 478
8.5.1 Suffisance de l'acte d'opposition ... 478
8.5.2 Justification suffisante ... 481
8.5.3 Justification insuffisante ... 482
8.6 Opposition fondée sur un usage antérieur public ... 483
8.6.1 Suffisance de l'acte d'opposition et nouvelles preuves ... 483
8.6.2 Examen d'office par l'OEB ... 483
8.6.3 Justification en tant que condition de recevabilité ... 484
9. Cadre de droit et de fait de l'opposition ... 485
9.1 Introduction ... 485
9.2 Cadre de droit de l'opposition ... 486
9.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause ... 486
9.2.2 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde ... 488
9.2.3 Notion juridique de "motifs d'opposition" visée à l'Article 100 CBE ... 490
9.2.4 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition" ... 491
9.3 Cadre de fait de l'opposition ... 492
9.3.1 Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement ... 492
9.3.2 Faits et justifications étayant un nouveau motif d'opposition ... 493
10. Modifications au cours de la procédure d'opposition ... 493
10.1 Admissibilité des modifications ... 493
10.1.1 Généralités ... 493
10.1.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré ... 496
10.2 Examen des modifications ... 497
11. Recevabilité des observations présentées par les parties ... 498
12. Décision de la division d'opposition ... 499
12.1 Révocation du brevet par voie de décision ... 499
12.2 Décisions intermédiaires ... 500
12.2.1 Généralités ... 500
12.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié ... 501
13. Répartition des frais de procédure ... 502
13.1 Introduction ... 502
13.2 Mesure d'instruction ... 502
13.3 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité ... 503
13.3.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes ... 503
13.3.2 La demande de tenue d'une procédure orale est retirée ou il est demandé l'ajournement de cette procédure ... 508
13.3.3 Retrait du recours ou de l'opposition ... 508
13.3.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale ... 509
13.3.5 Prétendus abus de procédure ou recours abusifs allégués à une procédure orale ... 511

13.4 Nature des frais à répartir ... 513
13.5 Exigences en matière de procédure ... 513
13.6 Article 106(4) CBE ... 514

D. Procédure de recours ... 515

1. Nature juridique de la procédure de recours ... 515
2. Effet suspensif du recours ... 516
3. Effet dévolutif du recours ... 516
4. Langue de la procédure ... 517
5. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours ... 518
5.1 Parties à la procédure de recours ... 518
5.2 Transmission de la qualité de partie ... 519
5.3 Les droits des parties ... 519
5.4 Intervention ... 521
5.4.1 Recevabilité de l'intervention ... 521
5.4.2 Droits de l'intervenant, taxes dues ... 522
5.5 Observations formulées par des tiers ... 522
6. Etendue de l'examen ... 522
6.1 Effet obligatoire des requêtes - Pas de "reformatio in peius" ... 523
6.2 Objet examiné ... 526
6.2.1 Procédure de recours sur opposition ... 526
6.2.2 Procédure ex parte ... 527
6.3 Examen des conditions de brevetabilité ... 527
6.3.1 Procédure de recours sur opposition ... 527
6.3.2 Procédure ex-parte ... 531
6.4 Examen des faits - Cadre d'application de l'Article 114 dans la procédure de recours ... 531
6.5 Examen des arguments ... 533
6.6 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation ... 534
7. Formation et recevabilité du recours ... 534
7.1 Décision susceptible de recours ... 535
7.2 Chambre de recours compétente ... 537
7.3 Personnes admises à former un recours ... 538
7.3.1 Personnes admises à former un recours - Aspects formels ... 538
7.3.2 Partie déboutée ... 538
7.4 Forme et délai du recours ... 541
7.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours ... 542
7.4.2 Introduction du recours dans les délais ... 543
7.5 Mémoire exposant les motifs du recours ... 543
7.5.1 Principes généraux ... 543
7.5.2 Exceptions à ces principes ... 544
7.5.3 Changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision ... 546
7.5.4 Renvoi aux arguments présentés antérieurement ... 546
7.5.5 Renvoi à d'autres documents ... 547
8. Clôture du processus décisionnel ... 547

8.1 Clôture des débats sur le fond 547
8.2 Décision rendue sur la base du dossier 548
8.3 Procédure après le prononcé de la décision 548
8.4 Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours 548
9. Renvoi à la première instance 549
10. Autorité des décisions 551
10.1 Principes généraux 551
10.2 Type de renvoi 552
10.2.1 Renvoi pour adaptation de la description 552
10.2.2 Renvoi pour poursuite de la procédure 553
11. Clôture de la procédure de recours 556
11.1 Retrait du recours 556
11.2 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours 557
11.3 Requête en révocation d'un brevet 558
11.4 Brevet éteint dans tous les Etats désignés 559
12. Révision préjudicielle 559
13. Saisine de la Grande Chambre de recours 561
13.1 Suspension de la procédure en première instance après saisine de la Grande Chambre de recours 564
14. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours 564
14.1 Principes généraux 564
14.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications 565
14.2.1 Date du dépôt - Difficulté de l'examen 565
14.2.2 Raisons du dépôt tardif 566
14.2.3 Admissibilité évidente des modifications 569
14.3 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement, dans le cas de demandes divisionnaires en instance 570
14.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications 570
15. Remboursement de la taxe de recours 571
15.1 Introduction 571
15.2 Faire droit au recours 572
15.3 Equité 572
15.4 Vice substantiel de procédure 574
15.4.1 Définition 574
15.4.2 Recours à la procédure orale 574
15.4.3 Droit d'être entendu 575
15.4.4 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance 576
15.4.5 Erreur d'appréciation commise en première instance 577
15.4.6 Autres cas isolés 578
15.5 Révision préjudicielle 580

VIII. PROCÉDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE 583

1. Introduction 583
2. Examen européen de qualification 583

2.1 Conditions d'inscription 583
2.2 Pouvoir de vérification en matière d'examen 584
2.3 Conditions de l'examen 585
2.4 Cas limite 586
3. Affaires disciplinaires 587
3.1 Mesures disciplinaires 587
3.2 Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire 588
4. Code de conduite professionnelle 588
4.1 Obligations professionnelles générales 588
4.2 Secret professionnel 588
4.3 Interdiction de faire de la publicité 589

IX. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT 591

A. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT 591

B. L'OEB agissant en qualité d'ISA 592

1. Obligation pour l'ISA de suivre les Directives concernant la recherche selon le PCT 592
2. Procédure de réserve 593
2.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles 593
2.2 Motivation de la réserve 595
2.3 Réexamen des réserves par des instances de réexamen 596
2.4 Réexamen des réserves par une chambre 597
2.4.1 Nouveaux motifs invoqués par l'instance de réexamen 597
2.4.2 Modification des revendications 598
2.4.3 Effet dévolutif de la réserve 598
2.5 Non-observation du délai de présentation de la réserve 599

C. L'OEB agissant en qualité d'IPEA 599

1. Procédure de réserve 599
1.1 Compétence de la première instance 599
1.2 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles 600
1.3 Motivation de la réserve 601
1.4 Composition du comité de réexamen 602
1.5 Réexamen des réserves 603
1.6 Taxes additionnelles - remboursement partiel 603

D. L'OEB en tant qu'office désigné ou office élu 604

X. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 607

Index des décisions citées 609

Liste des dispositions citées 628

1. Convention sur le brevet 628
2. Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 630
3. Règlement relatif aux taxes (RRT) 631
4. Traité de coopération en matière de brevets 631
5. Règlement relatif à examen européen de qualification des mandataires agrées près l' OEB 631
6. Règlement en matière de discipline des mandataires agrées 632
7. Règlement de procédure des chambres de recours 632

Index alphabétique 633

Avant-propos de la troisième édition

Cette troisième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" tient compte de l'évolution de la jurisprudence jusqu'à la fin de 1997 ainsi que, dans toute la mesure du possible, des développements intéressants intervenus au cours du premier semestre 1998.

Comme pour les précédentes éditions, la jurisprudence des chambres de recours est structurée et présentée sous forme de brefs résumés de décisions sélectionnées. Nombre de chapitres ont été entièrement remaniés, afin de donner une vue d'ensemble actuelle et complète de la jurisprudence, sans pour autant en augmenter le volume de manière excessive.

Le présent ouvrage se propose de faciliter la recherche des décisions. Toutefois, la lecture d'un résumé, même réalisé avec le plus grand soin, ne saurait se substituer à celle de la décision elle-même. Le CD-ROM ESPACE-Legal permet de consulter presque toutes les décisions des chambres de recours dans la langue de la procédure ainsi que, pour les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Je tiens à remercier spécialement les membres du service de recherche juridique des chambres de recours qui ont effectué un travail considérable en réalisant cette mise à jour et en élaborant les index très complets qu'elle contient. Mes remerciements vont également aux traducteurs de l'OEB, dont le soutien actif et l'esprit de coopération ont permis de publier cet ouvrage simultanément dans les trois langues officielles de l'OEB. Ils s'adressent enfin à tous les agents de l'OEB qui ont apporté leur concours à la confection de la présente publication.

Le présent recueil de jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets constitue une mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au droit européen des brevets.

Peter Messerli
Président de la Grande Chambre de recours
Vice-Président en charge de la Direction générale 3

Avertissement

1. Principales abréviations

Art.	Article de la Convention sur le brevet européen
ADPIC	Accords relatifs aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
CBE	Convention sur le brevet européen
CE	Communautés européennes
CEDH	Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
cf.	confer
Convention de Paris	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
Corr.	corrigendum
DREE	Dispositions d'exécution du REE
Directives	Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets
EPI	Institut des mandataires agréés près l'OEB
IPEA	Administration chargée de l'examen préliminaire international (International Preliminary Examination Authority)
ISA	Administration chargée de la recherche internationale (International Search Authority)
IRPI	Institut de recherche en propriété industrielle
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
RDMA	Règlement en matière de discipline des mandataires agréés
REE	Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB
RPCR	Règlement de procédure des chambres de recours
RRT	Règlement relatif aux taxes
rév.	révisé
UPOV	Union internationale pour la protection des obtentions végétales
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 d'enregistrement du recours.
Toutes les décisions citées sont répertoriées dans l'index des décisions citées sous le numéro d'enregistrement du 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 pour l'année 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 de recours 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 de recours 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), à 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 un dispositif ou des paramètres d'exploitation d'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 par 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 énonce 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.

Dans l'affaire **T 953/94**, la revendication 1 de la requête principale portait sur un procédé pour réaliser, avec un ordinateur numérique, une analyse de données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation deux paramètres. La chambre a estimé que ce procédé ne pouvait être considéré comme une invention brevetable, au motif que l'analyse du comportement cyclique d'une courbe est à l'évidence une méthode mathématique, exclue en tant que telle de la brevetabilité. La référence à un ordinateur numérique avait eu pour seul effet d'indiquer que le procédé revendiqué était mis en oeuvre à l'aide d'un ordinateur, à savoir un ordinateur universel programmable, dont les fonctions sont commandées par un programme exclu en tant que tel de la brevetabilité. Le fait que la description comportait des exemples dans des domaines aussi bien non techniques que techniques confirmait que le problème résolu par la méthode mathématique revendiquée était indépendant d'un quelconque domaine d'application et ne pouvait donc appartenir, en l'espèce, qu'au domaine mathématique et non pas à un domaine technique.

La cinquième requête subsidiaire s'énonçait comme suit : "Procédé pour contrôler un processus physique fondé sur l'analyse d'une relation fonctionnelle entre deux paramètres dudit processus physique comprenant les opérations suivantes : mesurer la valeur des deux paramètres et générer à l'aide d'un ordinateur numérique une analyse des données du comportement cyclique d'une courbe représentée par une pluralité de points ou de tracés mettant en relation les deux paramètres, ...". La dernière caractéristique était formulée comme suit : " (h) étendre la gamme du premier paramètre conformément aux données générées pour visualiser sur l'unité de reproduction visuelle de l'ordinateur le prolongement de la courbe afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique."

La chambre a souligné que la revendication 1 de la cinquième requête subsidiaire n'était pas exclue de la brevetabilité au seul motif qu'elle contenait l'expression "afin d'utiliser celle-ci pour réaliser ledit processus physique". Contrairement à ce qu'avait décidé la division d'opposition, la chambre a jugé que cette formulation limitait la revendication sur le plan technique, la revendication 1 ne portant plus sur la simple possibilité d'utiliser la méthode mathématique dans le cadre d'un processus technique ou physique. La chambre a reconnu que si l'expression "afin d'utiliser" était seulement comprise comme indiquant que l'élargissement revendiqué de la gamme du paramètre en vue de visualiser le prolongement de la courbe "était utilisable" pour réaliser le processus, on pourrait douter de la limitation apportée à la revendication. Toutefois, vu l'intention explicite de restreindre le procédé revendiqué à un "procédé pour réaliser un processus physique", le terme "afin" dans l'expression "afin d'utiliser" ne pouvait plus être interprété, selon la chambre, comme signifiant simplement "utilisable", et la fin de la phrase devait se lire comme signifiant "afin de réaliser ledit processus physique". La chambre a conclu que l'objet de la cinquième requête subsidiaire, correctement interprétée, n'était pas exclu de la brevetabilité.

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 événement 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. 29). 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 ladite 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 au regard 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, la brevetabilité n'étant 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, selon 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 au titre 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, renvoie 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 inscrits 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 application 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 décision **T 77/92**, l'invention concernait une méthode de sélection, dans des situations d'urgence, des valeurs correctes de traitement du patient, c'est-à-dire la posologie, ainsi que la technique, l'énergie et/ou la taille de l'appareil de défibrillation. La méthode consistait à mesurer la taille du patient admis en urgence au moyen d'un mètre ruban particulier et à sélectionner rapidement lesdites valeurs correctes de traitement du patient, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une compétence clinique, de faire des calculs ou de se référer à d'autres sources de données. Le mètre ruban particulier utilisé possédait des graduations correspondant à la taille entre le talon et le sommet du crâne, chaque incrément indiquant la valeur de traitement appropriée à cet incrément et prédéterminée par une corrélation entre la taille du patient, mesurée entre le talon et le sommet du crâne, et une valeur correcte de traitement. Conformément à la jurisprudence constante, pour déterminer si l'invention ne doit pas être exclue de la brevetabilité, la chambre devait, dans l'affaire **T 77/92**, examiner si l'objet revendiqué, à évaluer dans son ensemble, avait un caractère technique ou apportait une contribution technique à l'état de la technique, c'est-à-dire une

contribution dans un domaine qui n'est pas exclu de la brevetabilité. Après avoir défini l'état de la technique, la chambre a conclu notamment que la décision faisant l'objet du recours n'évaluait pas de façon appropriée la corrélation entre la taille d'un patient entre le talon et le sommet du crâne et chacune des valeurs de traitement indiquées sur le mètre ruban. La conséquence de cette corrélation entre la taille mesurée et l'information figurant sur le mètre ruban est que celui-ci, utilisé dans les méthodes revendiquées, est devenu un nouvel indicateur permettant de mesurer directement les valeurs de traitement d'un patient, exactement de la même façon qu'un altimètre est obtenu en remplaçant simplement l'échelle d'un manomètre par une échelle indiquant l'altitude. Ce nouvel indicateur utilisé pour mesurer directement les valeurs de traitement d'un patient avait clairement un caractère technique.

Dans la logique de la décision **T 115/85** (cf. p. 33), 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 par 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.

L'affaire **T 599/93** traitait d'un dispositif pour afficher simultanément plusieurs images sur un écran d'ordinateur. L'écran était par exemple divisé par une ligne verticale et une ligne horizontale en quatre parties dont la grandeur pouvait être modulée en déplaçant le repère situé en leur croisement. Les surfaces du repère comprises dans les fenêtres pouvaient être sélectionnées séparément, et il était possible, par exemple en changeant la couleur, d'indiquer certains contenus des fenêtres, même lorsqu'elles n'étaient pas visibles ou totalement visibles.

La chambre a estimé qu'indiquer ce qui se passe dans une fenêtre sur un écran par un changement de la couleur de la surface sur laquelle se trouve le repère ne revêt aucun caractère technique (par exemple, rien n'est dit sur l'état opérationnel du dispositif revendiqué) ; cette information ne fait qu'attirer l'attention de l'utilisateur sur certains contenus de l'image et sert donc à représenter l'information au sens de l'Art. 52 (2)d). Une telle caractéristique ne peut dès lors contribuer à l'activité inventive.

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 était transportée en vrac dans les cales d'un navire jusqu'à un quai portuaire sur lequel était montée une installation d'ensachage dotée d'un moyen de pesée et transportable dans des conteneurs de dimensions standard, permetant le déchargement de la matière en vrac et son ensachage; l'installation d'ensachage pouvait 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 du titulaire du brevet tenait au fait que les services d'ensachage de matière en vrac qu'il 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 au titre 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 sur le fondement 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 constituait un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(2)c) et (3) parce que la revendication de brevet ne portait que sur des étapes de ce procédé que toute personne pouvait mettre en oeuvre de la manière qui lui convenait sans indiquer où prévoir les moyens techniques nécessaires à leur mise en oeuvre.

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 au titre 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

Aux termes 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. L'Art. 52(4) admet implicitement que ces méthodes sont en fait susceptibles d'application industrielle, mais dispose qu'elles "ne sont pas considérées comme" des inventions susceptibles d'application industrielle, par le biais d'une fiction juridique. 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 (**T 116/85,** JO 1989, 13).

Par principe, les méthodes mentionnées à l'Art. 52(4) sont exclues de la brevetabilité. Cette exclusion par la CBE 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'éviter que des droits résultant de brevets ne restreignent 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. A l'instar de toute disposition dérogatoire, l'Art. 52(4), première phrase, doit être interprété au **sens strict**, et n'est pas applicable à des traitements à caractère non thérapeutique (cf. **T 144/83**, JO 1986, 301), ou ne constituant pas une méthode chirurgicale ou diagnostique - 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.

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

2.2.1 Remarques générales

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 pouvaient 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 (cf. **T 116/85** (JO 1989, 13), **T 769/92** (JO 1995, 525, sommaire II)).

Pour répondre à la question de savoir si une revendication portant sur une méthode est admissible au titre de l'Art. 52(4), il faut déterminer si, selon la jurisprudence des chambres de recours, une quelconque des étapes de la méthode tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'Art. 52(4) (**T 820/92**, JO 1995, 113) ou si, en d'autres termes, il est divulgué une méthode tombant sous le coup de la disposition précitée. Dans l'affirmative, la méthode concernée ne peut pas constituer, en tout ou en partie, l'objet couvert par la revendication portant sur une méthode (**T 438/91**). Il convient de ne pas admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique qui constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (**T 82/93**, JO 1996, 274). La finalité de l'objet revendiqué et l'effet inévitable de la caractéristique examinée constituent le critère le plus important (**T 329/94**, JO 1998, 241).

2.2.2 Procédés à plusieurs étapes et l'Article 52(4) CBE

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 par 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). 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 (voir aussi **T 1077/93**).

Dans la décision **T 82/93**, 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".

Dans l'affaire **T 182/90** (JO 1994, 641), des revendications de méthode ont été jugées admissibles, bien qu'une des étapes de la méthode comportât une **étape chirurgicale** appliquée à un animal vivant, au motif que la méthode utilisée dans ce cas conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire et que de ce fait, l'étape chirurgicale ne pouvait pas être considérée comme une méthode de traitement chirurgical exclue de la brevetabilité. La chambre a dit que normalement, la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé à plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal confère un caractère chirurgical à ce procédé, lequel tombe dans ce cas sous le coup de l'interdiction visée à l'Art. 52(4).

Dans la décision **T 385/86** (JO 1998, 308), la chambre a affirmé 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. Pour savoir si une méthode constitue une méthode de diagnostic au sens de l'Art. 52(4), première phrase, il y a donc lieu de vérifier si la méthode revendiquée comprend 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 poser un diagnostic.

2.2.3 Objectif thérapeutique ou technique d'une caractéristique

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.

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 329/94** (JO 1998, 241), l'objet de la revendication en litige (à savoir la revendication 12) portait principalement sur un procédé en vue de faciliter un flux soutenu de sang veineux vers un point d'extraction du sang, localisé dans la veine d'un membre supérieur du corps humain, en alertant le donneur de sang au moyen d'un stimulus tactile automatique et sélectif, afin qu'il participe au maintien du flux sanguin désiré. La chambre a tout d'abord noté qu'à la lumière de la pratique établie de l'OEB, il y avait lieu de ne pas accorder une protection à une méthode d'extraction sanguine considérée **en tant que telle**, faute de quoi les activités médicales seraient en grande partie entravées. Elle a toutefois précisé que lorsque l'on détermine si les caractéristiques examinées constituent un traitement médical, il convient de définir l'objectif de l'objet revendiqué conformément à la demande de brevet, telle que comprise à la lumière de la description et des dessins (Art. 69 et son protocole interprétatif). De l'avis de la chambre, il importe peu de savoir si la mesure est réalisée par un praticien ou une autre personne possédant des connaissances médicales, ou encore sous la supervision d'une telle personne (cf. également décision **T 24/91**, JO 1995, 512). Ce seul critère n'est pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de l'Art. 52(4) , même si les compétences médicales du praticien peuvent constituer à première vue une indication utile. L'**objectif** et l'**effet** inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus importants. La chambre a fait observer que si l'objet revendiqué se borne en réalité à faire fonctionner un appareil en vue de mettre en oeuvre une méthode dont l'objectif technique est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang, le procédé pour faire fonctionner l'appareil n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeutique et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

Lorsqu'elle a statué sur l'affaire, la chambre a noté que la protection conférée par la revendication de procédé 12 relative au fonctionnement d'un appareil auxiliaire d'extraction sanguine était déjà comprise dans l'étendue de la protection de la revendication de dispositif 1, qui portait sur ledit appareil. Aussi son objet était-il couvert par l'exception visée à l'Art. 52(4), deuxième phrase. Si la revendication 12 était néanmoins considérée comme une simple revendication de procédé, elle aurait dans ce cas pour seul objet de donner au donneur l'ordre, sous la forme d'un stimulus, de faire fonctionner l'appareil, de façon à faciliter le flux sanguin vers le point d'extraction du sang. Le procédé ne produisait aucun effet

thérapeutique ou prophylactique sur le donneur lui-même, en vue de préserver ou de rétablir sa santé par la prévention ou la guérison de maladies. Il revêtait simplement un caractère technique et avait pour seul but d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. La revendication 12 ne tombait donc pas sous le coup de l'exclusion visée à l'Art. 52(4) .

2.2.4 Caractère médical des méthodes exclues

Comme nous l'avons vu ci-dessus, la question de savoir si un acte a été exécuté par un médecin ou une autre personne ayant une formation médicale, ou sous la supervision d'une telle personne, ne suffit pas à déterminer si l'étape tombe sous le coup de l'Art. 52(4) (**T 24/91** (JO 1995, 512), **T 329/94** (JO 1998, 241)). La compétence médicale de la personne peut cependant fournir un **indice** utile.

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), 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 comprenaient aucune démarche présentant le caractère d'un traitement médical ou nécessitant l'intervention d'un médecin pour leur exécution. Par contre, le technicien peut, seul de son côté, en suivant les démarches revendiquées, offrir au médecin une base de travail pour son activité diagnostique ultérieure.

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.

Dans l'affaire **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre est arrivée à la conclusion que l'Art. 52(4) ne s'opposait pas à la brevetabilité de revendications portant sur un produit, à savoir un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachycardie. La chambre a estimé qu'elle ne saurait souscrire à l'argument du requérant qui prétendait que le titulaire du brevet qui ferait valoir des droits découlant du texte actuel des revendications pourrait empêcher un médecin, qui aurait acquis en toute légalité un stimulateur cardiaque librement programmable, de programmer ce dernier de manière à mettre en oeuvre les phases opératoires revendiquées, et le limiterait ainsi de façon inadmissible dans l'exercice de la médecine. En effet, la programmation d'un stimulateur cardiaque n'est qu'une mesure portant sur un appareil, mesure qui peut certes être mise en oeuvre par un médecin, dans l'exercice de sa profession, sans pour autant constituer en soi un traitement thérapeutique direct du corps humain ou animal, exclu de la brevetabilité par le simple jeu des dispositions de l'Art. 52(4). Dans le même ordre d'idées, tout brevet en vigueur concernant un produit destiné au traitement thérapeutique du corps humain ou animal peut faire obstacle à la fabrication de ce produit par un médecin, sans qu'il puisse être question pour autant d'une restriction inadmissible apportée à l'exercice de la médecine.

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). La chambre a expliqué qu'une méthode de traitement du corps humain tombe normalement sous le coup de l'exclusion visée à la première 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 et est responsable de la surveillance de son personnel médical et non médical. 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 l'affaire **T 655/92** (JO 1998, 17), la chambre a affirmé que la brevetabilité d'une méthode de diagnostic tenait à la nature de cette méthode elle-même. Il est donc légitime de ne pas déduire la nature d'un diagnostic médical de sa finalité diagnostique, lorsqu'une telle méthode comprend des étapes qui, dans l'ensemble, ne sont pas médicales (cf. par ex. **T 385/86**, JO 1988, 308). Toutefois, la nature diagnostique d'un procédé, au sens de l'Art. 52(4), peut être reconnue lorsque le procédé pour lequel la protection est recherchée inclut des **étapes essentielles** devant être mises en oeuvre par du personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin (cf. également **T 469/94**).

2.3 Méthodes de traitement thérapeutique

2.3.1 Définition du terme "thérapie"

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.

Selon la jurisprudence établie, 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 (cf. par ex. **G 5/83**, JO 1985, 64). Tant les méthodes prophylactiques que les méthodes curatives de traitement des maladies sont couvertes par le terme "thérapie", puisqu'il s'agit dans les deux cas de préserver ou de rétablir la santé (**T 19/86** (JO 1989, 24), **T 290/86** (JO 1992, 414), **T 438/91**, **T 820/92** (JO 1995, 113)).

Dans la décision **T 81/84** (JO 1988, 207), la question s'est posée néanmoins de savoir, si le malaise menstruel qui se manifeste par exemple par des céphalées intenses ou qui se caractérise par d'autres symptômes pénibles, a un caractère tel que son traitement doive être considéré comme un traitement thérapeutique. De l'avis de la Chambre, le concept de thérapeutique ne doit **pas se limiter à un cadre étroit**. De nombreux agents chimiques sont utilisés par les médecins pour soulager la douleur, le malaise ou l'incapacité. Bien que de telles sensations ou des sensations similaires puissent résulter, au moins en partie, de causes naturelles (par ex. menstruation, grossesse ou âge etc.) ou d'une réaction à l'environnement (par ex. à des conditions atmosphériques provoquant fatigue, migraines etc.), elles se confondent avec les symptômes d'une maladie ou d'une lésion, dont il est souvent impossible de les distinguer. La chambre a ajouté qu'il est impossible et peu souhaitable de faire la distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celui d'apporter **un simple soulagement.** Il peut être recouru à des médicaments chaque fois que le corps humain est affecté par une maladie, un trouble, une douleur, un malaise ou une incapacité, et leur administration peut produire une guérison ou contribuer à une guérison totale ou partielle, soulager ou rétablir la santé. La chambre a conclu qu'**indépendamment de la cause** de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité, 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).

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. La chambre a estimé que le procédé revendiqué supprimait, **en traitant l'oeil du patient**, les symptômes de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme, et qu'il s'agissait donc d'un traitement thérapeutique.

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.

2.3.2 Indications non thérapeutiques

Dans la décison **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a observé que suivant l'Art. 57, 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. La chambre avait déjà décidé que l'utilisation professionnelle de telles inventions dans un salon cosmétique était une application industrielle au sens de l'Art. 57 (cf. **T 36/83**, JO 1986, 295).

Dans l'affaire **T 469/94**, la chambre a fait observer que la brevetabilité de cet objet dépendait

de la **nature** du traitement. La question qui se posait était de savoir si l'augmentation du taux d'acétylcholine dans le cerveau et les tissus, et par là-même la diminution de la sensation de fatigue chez un sujet qui est sur le point de fournir ou qui a fourni un effort physique important, constituait ou non une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. La chambre a noté que l'état de fatigue provoqué par l'effort physique était un état physiologique temporaire dû à des circonstances naturelles et qui disparaissait à la suite d'un simple repos. Il est généralement admis qu'un simple entraînement retarde la sensation de fatigue. L'apparition de douleurs ou d'une vive souffrance n'est pas une manifestation de fatigue, laquelle n'est donc pas comparable à l'état pathologique caractéristique d'une maladie ou d'une lésion. De l'avis de la chambre, le traitement en vue de diminuer la sensation de fatigue n'était même pas comparable au soulagement de la douleur, du malaise et de l'incapacité (**T 81/84**, JO 1988, 207).

2.3.3 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

La question de savoir si une invention revendiquée est exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(4) peut dépendre du libellé de la revendication.

Dans l'affaire **T 820/92** (JO 1995, 113), la chambre devait décider si un traitement dit non thérapeutique, comprenant une étape susceptible de protection et une étape thérapeutique inévitable, était exclu de la brevetabilité, dans sa totalité, au titre de l'Art. 52(4). Il a cependant été constaté que l'exclusion de la brevetabilité suivant l'Art. 52(4) ne pouvait pas être évitée moyennant une simple **reformulation formelle** de la revendication visant à qualifier de non thérapeutique le but du procédé dans son ensemble indivisible. Les chambres de recours ont abordé une autre question, celle de savoir si l'effet non thérapeutique selon la demande **peut être distingué** de l'effet thérapeutique ou si, au contraire, il se confond avec ledit effet thérapeutique. Dans ce dernier cas, la revendication comprendrait forcément un traitement thérapeutique et serait totalement exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4), comme il est déjà expliqué dans des affaires similaires telles que **T 290/86** (JO 1992, 414), **T 780/89** (JO 1993, 440) ou **T 1077/93**.

a) Effet thérapeutique inévitable, inséparable de la méthode revendiquée

Dans **T 116/85** (JO 1989, 13), la chambre a fait observer que lorsque la méthode concernée est appliquée à des animaux pris individuellement, elle a la nature d'un traitement vétérinaire, tandis que lorsqu'elle est appliquée à des troupeaux d'animaux, elle a aussi la nature d'une activité industrielle. La chambre a ajouté qu'il ne faisait naturellement pas de doute que l'élevage de bétail, tel que celui de troupeaux de porcs, constitue une activité agricole, que cette activité fait partie de l'agriculture au sens large du terme et constitue par conséquent une activité industrielle aux fins de la CBE. Sous cet angle, il est donc facile d'établir une distinction entre traitement vétérinaire individuel, d'une part, et traitement effectué sur une grande échelle par un éleveur, d'autre part, comme l'a fait ressortir la requérante. Néanmoins, si la méthode définie dans les revendications recouvre les deux formes d'activité, cette distinction ne sert pas la cause du requérant. La chambre a souligné que tout traitement thérapeutique appliqué à un animal d'élevage peut aussi être considéré comme une activité industrielle, dans la mesure où il est bien évident que l'élevage est une activité industrielle, et que le traitement médical des maladies, aussi bien sur les animaux d'élevage pris

individuellement que sur des troupeaux de ces mêmes animaux, vise à accroître la productivité d'une telle activité industrielle. Lorsque l'on applique un traitement médical à un porc d'élevage pour l'empêcher de mourir de maladie ou pour le guérir d'une maladie et augmenter ainsi son rendement en viande, il s'agit dans les deux cas à la fois d'une activité industrielle et d'un "traitement thérapeutique". De toute évidence, la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture. Selon la chambre, 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).

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**, le titulaire du brevet a fait valoir que le principal objectif du procédé revendiqué était d'accroître le poids des animaux, effet distinct de l'effet préventif ou curatif sur la dysenterie. Ce dernier effet n'est qu'un effet secondaire positif. 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).

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 au titre de l'Art. 52(4) dépend notamment de la formulation de la revendication concernée. Si l'invention revendiquée n'a pas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps

définit nécessairement une méthode thérapeutique appliquée au corps humain, l'objet de cette revendication n'est pas brevetable (à distinguer de la décision **T 144/83** (JO 1986, 301)). 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 la décision **T 1077/93**, la division d'opposition avait conclu que l'invention revendiquée n'était pas une méthode thérapeutique exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52(4), mais un traitement cosmétique. Les revendications 1 et 11 avaient trait à l'utilisation du complexe cuivrique de l'acide 3,5-diisopropylsalicylique (dénommé par la suite CuDIPS) à titre de produit cosmétique ou dans une composition cosmétique et à un procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme humain fondé sur l'utilisation de ce complexe. Le but de la composition selon le brevet était de protéger l'épiderme humain contre le rayonnement UV, notamment de réduire l'intensité de l'érythème, qui est connu comme étant le dommage le plus spectaculaire causé à la peau par le soleil, et les modifications cellulaires au niveau de la peau, telles que la formation de kéranocytes dégénérées et nécrosées, généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells (SBC)". Le requérant a formé un recours contre cette décision de la division d'opposition. Dans sa décision, la chambre a constaté, comme il est expliqué dans la décision **T 820/92** (JO 1995, 113) (cf. supra), qu'il n'est pas possible d'échapper par un artifice purement formel à l'exclusion au titre de l'Art. 52(4) en qualifiant dans la revendication l'objet du procédé, dans sa totalité indivisible, de non thérapeutique. La chambre a estimé que l'examen de la brevetabilité des revendications 1 et 11 nécessitait l'examen du mécanisme d'action du CuDIPS et de la relation existant entre tous ses effets. La chambre a conclu qu'en partie tout au moins, la protection de la peau ne provenait pas d'une simple filtration exercée au niveau de la surface de la peau, mais était due à une interaction avec les mécanismes cellulaires de l'épiderme, dans le but d'éviter un état pathologique (érythème), et qu'elle avait donc un véritable effet thérapeutique.

b) Distinction possible entre les effets thérapeutiques et non thérapeutiques

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 aurait aussi été envisageable. La chambre a attiré l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne le libellé des revendications, il définissait indubitablement une méthode de traitement esthétique et n'avait 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.

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), 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 l'affaire **T 584/88**, la revendication 1 portait sur une substance servant à fabriquer un médicament pour le traitement thérapeutique du ronflement délétère, tandis que la revendication 15 portait sur l'utilisation de ladite substance contre le ronflement gênant. L'usage de l'adjectif "délétère" pour qualifier le ronflement à la revendication 1 réduisait la protection conférée par cette revendication à l'utilisation de la substance en vue de la fabrication de médicaments servant à traiter des états pathologiques. La revendication 15 ne portait que sur le traitement du ronflement gênant, mais non pathologique ; cette utilisation ne pouvait dès lors nullement être considérée comme un procédé pour le traitement thérapeutique. La chambre a admis les deux revendications en parallèle : bien que le ronflement pur et simple passe pour un phénomène uniquement gênant, mais non pathologique, certaines voix dans les milieux médicaux mettent en garde contre les effets nocifs sur la santé du ronflement profond fréquent ; dans la mesure où ces effets nocifs sont susceptibles de se produire, le traitement du ronflement représente une mesure thérapeutique préventive (prophylactique) ; dans le cas contraire, il conviendrait plutôt de parler d'un traitement esthétique du corps humain. Il est difficile de tracer une ligne de démarcation entre le ronflement gênant et le ronflement délétère. Par conséquent, conformément aux décisions **T 36/83** (JO 1986, 295) et **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a jugé bon d'admettre les deux types de revendication parallèlement.

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 469/94** (cf. p.118), il s'agissait de déterminer si l'effet non thérapeutique selon la demande litigieuse pouvait être distingué de l'effet thérapeutique de la choline. La chambre a estimé que les deux effets de la choline n'étaient pas inséparablement liés ou corrélés, mais qu'ils étaient au contraire bien distincts puisqu'ils concernaient des **groupes de personnes** (ou de patients) indubitablement différents. Les uns étaient des patients souffrant notoirement d'une maladie musculaire, d'une lésion musculaire ou d'épilepsie,

tandis que les autres comprenaient des personnes en bonne santé qui ne tireront aucun avantage thérapeutique du traitement. En outre, les laps de temps nécessaires pour évaluer les deux effets (plusieurs jours pour l'effet thérapeutique et plusieurs minutes ou heures pour l'effet non thérapeutique) semblent à ce point différents qu'aucun recoupement indésirable du traitement ne risque de se produire. La chambre a donc estimé que la revendication concernée portait sur une méthode non thérapeutique.

2.4 Méthodes chirurgicales

Dans la décision **T 182/90** (JO 1994, 641), 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.

La chambre a fait remarquer que pour interpréter l'Art. 52(4), il importe de savoir ce que l'on entend, dans le langage médical et juridique, par "traitement chirurgical du corps humain ou animal". Selon la chambre, le terme "chirurgie" semble incompatible avec le fait que dans l'usage linguistique médical et juridique actuel, les traitements non curatifs tels que les traitements esthétiques, l'interruption de grossesse, la castration, la stérilisation, l'insémination artificielle, les transplantations d'embryons, les traitements à des fins expérimentales et de recherche, et le prélèvement d'organes, de peau ou de moelle osseuse sur un donneur vivant, sont considérés comme des traitements chirurgicaux, s'ils utilisent la chirurgie. La chambre a ajouté que le terme "traitement chirurgical" a subi un changement de sens, dans la mesure où il peut également recouvrir, à l'heure actuelle, des traitements particuliers ne visant pas la santé du corps humain ou animal. 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. Il a été indiqué que selon les Directives (C-IV, 4.3), le terme "chirurgie" définit la **nature** du traitement plutôt que son **but**. La chambre a cependant ajouté que cela pouvait ne **pas** être vrai dans tous les cas. 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) (cf. **T 329/94** (JO 1998, 241, supra).

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 expliqué que sa conception était qu'une

méthode de diagnostic devrait toujours 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 18/84** et **T 45/84**).

Dans la décision **T 385/86** (JO 1988, 308), 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 décidé que dans un cas visé à l'Art. 52(4), première 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 a indiqué que l'énumération systématique dans la littérature médicale des temps successifs d'un diagnostic englobe :

- l'anamnèse, l'examen du malade, la palpation et l'auscultation, ainsi que les nombreuses explorations et analyses médicotechniques (phase d'investigation, recueil de renseignements) ;

- la comparaison des résultats des examens avec les valeurs normales, la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et, enfin,

- l'attribution de cet écart à un certain tableau clinique (phase de décision médicale déductive).

La chambre a fait observer que **si l'un au moins** des trois derniers éléments fait défaut, il ne s'agit pas d'une méthode de diagnostic, mais tout au plus d'une méthode de détermination ou de traitement de données par exemple, qui peut être utilisée dans une méthode de diagnostic. Elle a d'autre part ajouté que l'application d'une méthode de diagnostic au corps humain ou animal au sens de l'Art. 52(4), première phrase, suppose que l'écart par rapport à une valeur normale, à interpréter comme symptôme d'une maladie, est également perceptible à même le corps. La chambre a considéré que les exemples suivants sont caractéristiques d'une méthode appliquée au corps: un test de diagnostic de l'allergie, permettant de mettre en évidence l'écart pathologique d'après une altération cutanée ; une méthode visant à constater l'état d'inobstruction d'un conduit organique, et qui consiste à injecter un liquide dans l'utérus au moyen d'un cathéter, puis à y observer la montée de la pression ; une méthode destinée à observer directement ou à photographier les taches scarlatineuses ; ou une endoscopie visant à diagnostiquer des lésions hépatiques.

La chambre a également souligné qu'il ne suffit pas en revanche que soit uniquement exécuté à des fins médicales un quelconque examen concernant l'état d'un corps humain ou animal. L'état déterminé doit signaler d'emblée l'écart pathologique. La mesure de la tension artérielle donne une valeur absolue qui ne permet la mise en évidence d'un écart qu'après comparaison avec une valeur normale. La méthode de mesure ne devient une méthode de diagnostic que si elle est complétée, d'une part, par une telle comparaison et, d'autre part, par une indication explicite de l'amplitude de l'écart qui est caractéristique d'une maladie ou d'un groupe de maladies. De la même manière, un examen radioscopique révèle l'état intérieur de l'organisme, non pas à même celui-ci, mais seulement après une conversion - effectuée à l'extérieur - du rayonnement X en images visibles sur un écran fluorescent. Dans ce cas également, un état pathologique n'est discernable qu'après comparaison de la structure de noircissement avec des valeurs normales.

Dans cette affaire, 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 devait vérifier s'il était 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 devenait perceptible qu'à l'extérieur de l'organisme, dans le spectre de résonance à haute résolution qui apparaissait 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**).

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).

Dans l'affaire **T 530/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, et affirmé que les méthodes qui comprennent uniquement la phase

diagnostique consistant à rassembler des données et ne fournissent que des résultats intermédiaires nécessitant une étape supplémentaire pour que l'on puisse attribuer les données à un tableau clinique particulier, ne sont pas des méthodes de diagnostic au sens de l'Art. 52(4). La méthode selon la revendication 1 répondait à cette définition et n'était donc pas exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4).

2.6 Produits utilisables dans des méthodes médicales

Sont explicitement brevetables aux termes de l'Art. 52(4) les produits utilisables dans des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que dans des méthodes de diagnostic (Art. 52(4), deuxième phrase).

Dans la décision **T 712/93**, la revendication litigieuse portait sur un appareil destiné à être utilisé dans la cavité d'un joint à rotule prothétique. L'intimé a fait valoir au cours de la procédure orale devant la chambre de recours que la revendication n'était pas conforme à l'Art. 52(4) puisque ces revendications comprenaient une méthode de traitement chirurgical du corps humain, laquelle méthode dépendait de la décision professionnelle d'un chirurgien. Il a soutenu qu'une revendication n'était pas admissible à partir du moment ou elle incluait au moins une caractéristique définissant une activité ou action physique qui constitue une méthode de traitement du corps humain. La chambre a noté que la revendication portait sur un appareil, lequel était défini en partie par des caractéristiques fonctionnelles. Cette manière de définir la portée de la protection est admise dans la mesure où elle remplit les conditions de la CBE et est nécessaire pour octroyer la protection nécessaire au demandeur. La chambre a estimé que le fait que certaines caractéristiques étaient fonctionnelles ne suffisait pas à transformer la revendication en une revendication portant sur une méthode. Par conséquent, la revendication était conforme à la deuxième phrase de l'Art. 52(4).

2.7 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. 44).

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 ex. 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 quant à l'exigence d'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 au sens de

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 devait satisfaire aux conditions posées à l'Art. 57. La chambre a fait observer 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

Plusieurs décisions traitent des exceptions à la brevetabilité et des problèmes d'interprétation de l'Art. 53a) et b). Dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a déclaré que l'objet et la raison d'être d'une règle (*ratio legis),* ce n'était pas seulement le but que poursuivaient ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis.

Dans les décisions **T 320/87** (JO 1990, 71) et **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a fait observer que l'Art. 53b) constituait une exception, valant pour certains types d'invention, à la règle générale énoncée à l'Art. 52(1), selon laquelle les brevets européens "sont" délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Elle a également déclaré que toute exception de ce type devait être interprétée limitativement. Dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne les dispositions de l'Art. 53a).

Dans la décision **T 49/83** (JO 1984, 112), la chambre, faisant référence aux Art. 52(1) et 53 b) ainsi qu'aux R. 28 et 28bis, a estimé que la "Convention sur le brevet européen ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante".

La décision **T 356/93** analyse les dispositions de l'Art. 53, compte tenu des Travaux préparatoires à la CBE, et confirme pour l'essentiel les conclusions énoncées dans les décisions **T 49/83**, **T 320/87** et **T 19/90.** Cette décision qui fait date a également défini les notions d'"ordre public", de "bonnes moeurs", de "variétés végétales" de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", de "micro-organismes", de "procédés microbiologiques" et de "produits obtenus par ces procédés".

2. Inventions contraires à l'ordre public

Dans l'affaire **T 19/90**, qui portait sur la manipulation génétique d'animaux par insertion d'un oncogène activé, la chambre a estimé qu'il existait des raisons impératives qui faisaient que les dispositions de l'Art. 53a) devaient être prises en compte lors de l'examen de la

brevetabilité. Comme cela n'avait pas été le cas en première instance, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'examen, en lui donnant comme instruction de peser soigneusement, d'une part, la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, l'utilité de l'invention pour l'humanité, avant de décider de délivrer un brevet ou de rejeter la demande de brevet. Dans sa décision (JO 1992, 588), la division d'examen a finalement délivré un brevet qui, depuis, a fait l'objet d'oppositions.

La question des bonnes moeurs a de nouveau 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 sont exclus en tant que tels, mais plutôt si la publication ou la mise en oeuvre d'une invention concernant un organisme vivant particulier doit ou non être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Elle a reconnu qu'il pouvait s'avérer difficile d'établir si un objet revendiqué est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, mais que les dispositions de l'Art. 53a) ne pouvaient pas être ignorées. Chaque cas particulier doit être examiné quant au fond.

La chambre a défini la notion d'**ordre public** comme couvrant la protection de l'intérêt public et de 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 nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public.

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. En conséquence, les inventions dont la mise en oeuvre n'est pas conforme aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans cette culture doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires aux bonnes moeurs.

La chambre a également fait observer que le second membre de l'Art. 53a), qui comporte la réserve selon laquelle : " ... la mise en oeuvre d'une invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire", impliquait que l'autorisation ou l'interdiction de la mise en oeuvre d'une invention par des dispositions légales ou réglementaires nationales ne constituait pas en soi un critère suffisant aux fins de l'examen en vertu de l'Art. 53a).

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), l'invention avait pour objet des plantes et des semences résistantes à une catégorie particulière d'herbicides, de sorte qu'elles pouvaient être protégées sélectivement contre les mauvaises herbes et les maladies cryptogamiques. Ce résultat était obtenu en intégrant de façon stable dans le génome des plantes un ADN hétérologue codant une protéine capable d'inactiver ou de neutraliser les herbicides. La question à laquelle il convenait de répondre au regard de l'Art. 53a) était donc de savoir si la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués risquait de nuire gravement à l'environnement ou s'il portait sur une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs de la biotechnologie végétale.

D'après la chambre, la révocation d'un brevet au titre de l'Art. 53a), au motif que la mise en oeuvre de l'invention nuirait gravement à l'environnement, présuppose que la menace pesant sur l'environnement ait été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision de révoquer le brevet.

En l'espèce, la chambre a estimé que même si les documents produits par le requérant/opposant fournissaient des preuves fondamentales sur les dangers possibles de l'application à des plantes des techniques du génie génétique, ils ne permettaient pas de conclure avec certitude que la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués nuirait gravement à l'environnement. La chambre a en outre constaté qu'aucune des revendications n'avait pour objet une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs des techniques de biotechnologie végétale, puisque les revendications portaient sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies cryptogamiques) et sur des produits (cellules de plantes, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérées comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne. La biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes moeurs que les méthodes de sélection traditionnelles.

En outre, la chambre a fait observer que le titulaire du brevet ne pouvait mettre en oeuvre l'invention que dans le cadre défini par les dispositions légales et réglementaires nationales. Les autorités et organismes nationaux de contrôle sont à la fois tenues et en mesure d'évaluer les risques de façon réaliste, ainsi que de veiller au respect des réglementations nationales et internationales lors de la mise en oeuvre d'une technologie donnée, que celle-ci soit ou non protégée par un brevet.

Par ces motifs, la chambre a conclu que l'invention n'était pas exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 53a).

3. Brevetabilité des plantes et des variétés végétales

La signification de l'expression "variété végétale" a été définie dans l'affaire **T 49/83** (JO 1984, 112) comme s'entendant d'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 chaque cycle de reproduction ou de multiplication. La chambre a ajouté qu'en ce sens, les variétés végétales comprenaient tous les cultivars, clones, lignées, souches et hybrides susceptibles d'être cultivés, à la condition de pouvoir être nettement distingués de toute autre variété et d'être suffisamment homogènes et stables dans leurs caractères essentiels. Pour ces variétés végétales, qu'elles se présentent sous la forme d'un matériel de reproduction ou de multiplication ou sous la forme de la plante elle-même, le législateur n'a pas voulu accorder de protection par brevet dans le cadre de la CBE.

La chambre a également fait observer que l'Art. 53b) excluait seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication dans la forme génétiquement fixée de la variété végétale. La lettre même de l'Art. 53b), premier membre de phrase, ne permet pas d'assimiler les végétaux à des variétés végétales, une telle assimilation s'opposant de plus à l'esprit de cette disposition.

En l'espèce, la chambre 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 et les plantes hybrides présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération ne pouvaient être considérées comme des variétés végétales au sens de l'Art. 53b).

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre a défini la notion de "variété végétale", conformément à la Convention de l'UPOV telle que révisée en 1991, comme couvrant 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 un caractère transmissible le distinguant d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants.

La chambre a également déclaré que les cellules de plantes 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 (cf. également point 6 *infra*).

Selon la chambre, une revendication de produit qui couvre des "variétés végétales" telles que définies n'est pas brevetable en vertu de l'Art. 53b), premier membre de phrase.

Dans le cas spécifique de la décision **T 356/93**, la chambre était appelée à statuer, entre autres, sur la brevetabilité d'une revendication portant d'une manière générale sur une plante qui comportait, intégré dans son génome de façon stable, un ADN hétérologue contenant une séquence étrangère de nucléotides codant une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d'inactiver un inhibiteur de glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérases des cellules de plantes. Cette revendication n'était pas rédigée en des termes décrivant une variété végétale, parce qu'elle ne faisait pas référence à un taxon botanique du rang le plus bas connu. Aussi la chambre a-t-elle conclu que l'objet de la revendication en question différait de façon décisive de celui examiné dans les décisions **T 49/83** et **T 320/87** (*supra*), en ce qu'il portait sur des plantes génétiquement modifiées qui restaient stables. Le caractère indiqué de la plante revendiquée était en fait transmis de façon stable aux plantes et aux semences de génération en génération. Les exemples de mise en oeuvre donnés dans le fascicule portaient sur la production de plantes transformées à partir de variétés connues. Réalisés sur des variétés de tabac, ils montraient que les plantes transformées de cette façon avaient une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération étaient homozygotes pour le gène de résistance. La chambre a estimé que les semences ou les plantes transformées dans les exemples de mise en oeuvre, qu'elles répondent ou non aux conditions en vue de l'octroi d'un droit d'obtenteur, étaient des variétés végétales, étant donné qu'elles étaient conformes à la définition d'une "variété végétale", à savoir qu'elles se distinguaient d'autres ensembles végétaux et qu'elles étaient stables et homogènes dans

leurs caractères essentiels. Aussi, de l'avis de la chambre, tandis que la revendication définissait le caractère distinctif commun à toutes les plantes couvertes par cette revendication, les exemples de mise en oeuvre montraient que dans la pratique, la réalisation de l'invention selon la revendication aboutissait à l'obtention de variétés végétales "génétiquement transformées". En conséquence, l'objet de la revendication englobait également des variétés végétales génétiquement transformées, qui possédaient l'unique caractère distinctif en question, même si la revendication n'était pas rédigée en des termes décrivant une variété végétale.

Sur la base de cette analyse des faits, la chambre a exprimé l'avis général qu'une revendication n'était pas admissible si la délivrance d'un brevet pour l'invention définie dans ladite revendication a pour effet de contourner une disposition de la CBE établissant une exception à la brevetabilité. Etant donné que la revendication en question englobait des variétés végétales, elle ne serait admissible que si l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales ne s'appliquait pas, parce que l'objet de la revendication devait être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique. En l'espèce, la chambre a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un produit obtenu par un procédé microbiologique et qu'en conséquence la revendication n'était pas admissible.

Le Président de l'OEB a donc soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'Art. 112(1)b), la question de savoir si une revendication qui porte sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient aux dispositions de l'Art. 53b) relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales.

Dans l'avis **G 3/95** (JO 1996, 169), la Grande Chambre de recours a jugé irrecevable sur le fondement de l'Art. 112(1)b) la question que lui avait soumise le Président de l'OEB, au motif que la conclusion exposée dans l'affaire **T 356/93** (cf. supra) ne contredisait pas les constatations opérées dans les décisions **T 49/83** (cf. supra) et **T 19/90** (cf. supra).

Récemment, dans l'affaire **T 1054/96** (JO 1998, 511), la Grande Chambre de recours a été saisie des questions suivantes :

1. A quel niveau les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'Art. 53b), en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

2. Une revendication qui porte sur des végétaux sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle *ipso facto* à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'Art. 53 b), bien qu'elle comprenne des variétés végétales ?

3. Les dispositions de l'Art. 64(2) doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles ?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'Art. 53b), en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/98**.

4. Brevetabilité des animaux et des races animales

Lorsqu'elle a interprété l'expression "race animale" dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a souligné que les dispositions de l'Art. 53b) devaient être interprétées limitativement. Rappelant que pour les animaux, il n'existe aucun autre droit de protection de la propriété industrielle, contrairement aux variétés végétales, la chambre a déclaré que l'exception à la brevetabilité prévue à l'Art. 53b) visait certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels. Par conséquent, un objet qui n'est couvert par aucun des termes "animal varieties", "races animales" ou "Tierarten" ne saurait, de l'avis de la chambre, être exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 53b).

Dans cette même décision, la chambre a déclaré que l'Art. 53b) rétablissait le principe général de brevetabilité énoncé à l'Art. 52(1) pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par ces procédés. L'exclusion de la brevetabilité visée à l'Art. 53b), premier membre de phrase, ne s'étend pas aux produits obtenus par un procédé microbiologique, qui sont brevetables suivant l'Art. 53b), second membre de phrase. La chambre a donc considéré que des brevets pouvaient être délivrés pour des animaux obtenus par un procédé microbiologique.

5. Procédés essentiellement biologiques

D'après à la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), pour apprécier si un procédé (non microbiologique) devait ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'Art. 53b), il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. A elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure 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 conclu que les procédés revendiqués en vue d'obtenir des plantes hybrides ne constituaient pas une exception à la brevetabilité parce qu'ils apportaient 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 était question ici témoignaient de l'importance du caractère technique de l'invention.

Dans l'affaire **T 19/90**, la chambre a considéré que des revendications de procédé concernant l'obtention de mammifères transgéniques autres que l'être humain par incorporation, au niveau des chromosomes, d'une séquence oncogène activée dans leur génome 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 de produit défini par son procédé d'obtention et qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention demeurait une revendication de produit, quel que soit le procédé auquel elle fait référence.

Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre était appelée à statuer sur un procédé d'obtention de plantes, qui comprenait la transformation des cellules ou du tissu des plantes avec un ADN recombinant, puis la régénération et la réplication des plantes ou des semences. Suivant la décision **T 320/87**, la chambre a estimé que le procédé n'était pas, dans son ensemble, "essentiellement biologique" au sens de l'Art. 53b), au motif que la transformation, qu'elle soit ou non fortuite, était une étape technique essentielle qui avait un impact décisif sur le résultat final désiré et dont la mise en oeuvre était impossible sans intervention humaine.

6. Procédés microbiologiques et 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, de même que les virus et les plasmides.

En conséquence, la chambre a interprété le terme "microbiologique" comme qualifiant des activités techniques dans lesquelles des micro-organismes sont directement utilisés. Ces activités comprennent non seulement les procédés traditionnels de fermentation et de biotransformation, mais également la manipulation de micro-organismes au moyen de techniques du génie génétique ou de fusion, la production ou la modification de produits dans des systèmes recombinants, etc., soit, en résumé, toutes les activités impliquant une utilisation intégrée des techniques biochimiques et microbiologiques, y compris les techniques du génie génétique et chimique, en vue d'exploiter les capacités des microbes et des cellules mises en culture.

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

En conséquence, la notion de "**produits obtenus par ces procédés**" englobe également, de l'avis de la chambre, les produits fabriqués ou modifiés par des micro-organismes, ainsi que les nouveaux micro-organismes en tant que tels.

La chambre a également examiné la question de savoir si, considérés dans leur ensemble,

des **procédés** d'obtention de végétaux **comportant plusieurs étapes**, dont au moins une étape consiste en un procédé microbiologique (p. ex. la transformation de cellules avec de l'ADN recombinant) pouvaient être considérés comme des "procédés microbiologiques" au sens de l'Art. 53b), deuxième membre de phrase, et si, par voie de conséquence, les produis issus de tels procédés (p. ex. des plantes) pouvaient être considérés comme des "produits obtenus par ces procédés" aux fins de ladite disposition.

La chambre a estimé que les "procédés techniques comprenant une étape microbiologique" ne pouvaient pas être simplement assimilés à des "procédés microbiologiques". Les produits finals résultant de tels procédés (p. ex. des variétés végétales) ne sauraient davantage être définis comme des "produits obtenus par des procédés microbiologiques" au sens de cette disposition.

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 AND recombinant, l'étape de régénération des plantes à partir des cellules ou du tissu transformés des plantes, 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 consistant en un procédé microbiologique avait indéniablement un impact décisif sur le résultat final, parce que la plante avait acquis au cours de cette étape son caractère qui était transmis de génération en génération, la plante revendiquée ne résultait pas uniquement de cette étape (microbiologique) initiale. Les étapes suivantes de régénération et de reproduction des plantes avaient une valeur ajoutée importante et contribuaient, quoique de façon différente, à atteindre le résultat final.

La chambre a donc conclu qu'indépendamment de l'impact décisif que l'étape microbiologique avait sur le résultat final, le procédé à plusieurs étapes d'obtention de la plante revendiquée n'était pas un procédé microbiologique au sens de l'Art. 53b), deuxième membre de phrase. En conséquence, une telle plante ne saurait être considérée comme un "produit obtenu par un procédé microbiologique".

Compte tenu de ce qui précède, la chambre a estimé que la revendication relative à la plante, qui, selon elle, englobait des variétés végétales, n'était pas admissible, au motif qu'elle tombait sous le coup de l'exception à la brevetabilité, visée à l'Art. 53b), premier membre de phrase, en ce qui concerne les variétés végétales.

Toutefois, une revendication portant sur des cellules de plantes transformées a été admise, étant donné que des cellules de plantes ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale (cf. point 4 *supra*), mais qu'elles peuvent être considérées comme des "produits microbiologiques" au sens large, conformément à la pratique actuelle de l'OEB.

C. Nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité avant la date de dépôt

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 constitue l'état de la technique (cf. **T 654/92**) et peut détruire la nouveauté d'une invention ou la rendre évidente à l'homme du métier. Peu importe, à cet égard, comment cette accessibilité a été rendue possible. Un rôle particulier revient 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.

Pour les problèmes qui se posent dans le cas de documents publiés pendant le délai de priorité, cf. **G 3/93** au chapitre "Priorité".

1.2 Accessibilité au public

1.2.1 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 (**T 444/88**), indépendamment des moyens par lesquels l'invention a été rendue accessible et, dans le cas d'une utilisation antérieure, de la question de savoir s'il y a des raisons particulières pour analyser le produit (**G 1/92**, JO 1993, 27). Ce jugement rend sans objet sur ce point les décisions **T 93/89** (JO 1992, 718), **T 114/90** et **T 62/87**.

a) Publication
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.

Dans l'affaire **T 729/91**, l'un des documents pertinents était un périodique mensuel pour hôteliers et restaurateurs, vendu en Afrique du Sud. D'après les preuves présentées en l'espèce, la bibliothèque indiquée avait reçu une copie de ce périodique le 9.8.1984, soit avant la date de priorité (13.8.1984) du brevet contesté. 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 en déterminant ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit ("balance de probabilités"). 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 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 constatation 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 n'étaient pas valables. Le raisonnement de la division d'examen était clair et ne comportait pas de lacune.

Dans l'affaire **T 86/95**, la chambre a estimé que lorsqu'une divulgation écrite, qui se fonde sur une divulgation orale faite quelques années auparavant à l'occasion d'une conférence publique, est publiée, l'expérience montre que l'on ne saurait simplement partir du principe que la divulgation écrite concorde exactement avec la divulgation orale (cf. aussi **T 153/88**). Il conviendrait au contraire d'avancer et de prouver des faits supplémentaires qui justifient cette conclusion. En l'espèce, la chambre a estimé qu'il y avait concordance, vu que la caractéristique en question était essentielle et qu'il semblait fort improbable que le

conférencier l'ait passée sous silence lors de la conférence.

b) Utilisation antérieure
Dans l'affaire **T 84/83**, 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 trouvait d'habitude aussi dans des lieux de circulation publics, auxquels peuvaient 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 l'affaire **T 327/92**, le titulaire du brevet avait revendiqué un film stratifié agrandi, caractérisé en qu'il était agrandi en étant étiré monoaxialement. Le produit obtenu par le procédé décrit dans une antériorité comprenait un stratifié qui était agrandi dans une direction, puis, pendant un court instant, de nouveau agrandi à angle droit par rapport à cette direction. Avec ce procédé, l'on obtenait, du moins pendant 60 secondes, un stratifié étiré monoaxialement. La chambre a estimé que le produit intermédiaire qui a existé pendant quelque 60 secondes seulement avant d'être à nouveau transformé détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué par le titulaire du brevet, au motif qu'il répondait à toutes les caractéristiques techniques exigées par la revendication. Elle a toutefois admis une revendication portant sur une utilisation non encore divulguée du stratifié étiré monoaxialement.

En ce qui concerne les conditions nécessaires pour faire valoir une utilisation antérieure, se reporter aux chapitres "Procédure d'opposition" et "Degré de conviction de l'instance". Pour ce qui est de l'allégation tardive, voir le chapitre "Moyens produits tardivement".

c) Matière biologique

Dans le domaine microbiologique, la chambre a reconnu, dans la procédure **T 576/91**, qu'il pouvait exister à l'intérieur de la communauté scientifique une règle non écrite comme quoi la matière biologique mentionnée dans une publication scientifique peut être librement échangée, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une règle s'appliquant obligatoirement, en ce sens que toute matière 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 à la matière biologique à un groupe de personnes liées entre elles par un contrat de recherche ou une licence, l'on ne saurait conclure que cette matière a été rendue "accessible au public" au sens de l'Art. 54(2). Dans la décision **T 128/92**, la chambre a déclaré que pour qu'il puisse être considéré qu'un produit biochimique complexe avait été rendu accessible au public, il fallait au moins que la nature exacte de ce produit biochimique ait été clairement établie et que les spécialistes de ce

domaine aient été avertis qu'ils pouvaient obtenir sur demande des échantillons du produit.

1.2.2 Définition du terme "public"

Au fil des années, les chambres ont fixé la définition du terme "public": une information est accessible au public même dans l'hypothèse 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 même dans le cas où la vente a eu lieu avec un homme de la rue, (cf. dans le même sens **T 953/90**, **T 969/90** et **T 462/91**) ou dans le cas où une information a été rendue accessible à un groupe limité de personnes **T 877/90** (congrès) ; **T 228/91** (cours) ; **T 292/93** (démonstration dans les locaux d'une entreprise étroitement liée à l'opposant pour un groupe de clients potentiels).

D'autre part, 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.

Le mot "public" figurant dans l'Art. 54(2) ne désigne pas nécessairement l'homme de la rue selon les décisions **T 877/90** et **T 406/92**: 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. Dans l'affaire **T 809/95**, la chambre n'a pas accepté l'argument du titulaire du brevet selon lequel l'invention n'avait pas été divulguée au cours d'un test, car, bien que les personnes participant au test pouvaient emporter chez elles la bouteille selon l'invention, elles n'étaient pas spécialistes dans le domaine concerné. Selon la chambre le mot "public" figurant dans l'Art. 54(2) ne désigne pas nécessairement l'homme du métier (cf. aussi **T 482/89**, JO 1992, 646). En outre, les caractéristiques inventives des bouteilles étaient évidentes et ne nécessitaient pas de connaissances techniques pour être reconnues.

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).

1.2.3 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, tant que cette obligation n'a pas été violée. Les mêmes règles s'appliquent 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.

a) Distribution de prospectus, descriptions techniques etc.
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.

b) Exposition de l'invention
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 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**).

c) Contrats de sous-traitance
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 Art. 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 encore de protection juridique ou bien pendant laquelle le nouveau dispositif fait encore l'objet d'un perfectionnement en commun.

Dans l'affaire **T 799/91**, 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. Selon la chambre, cette société tierce n'était pas n'importe quel tiers, puisqu'il y avait 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.

d) Démonstration pour présenter des produits

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.

Dans l'affaire **T 292/93**, la chambre a été d'avis qu' une démonstration organisée dans les locaux d'une entreprise strictement liée à l'opposant pour un groupe limité de clients potentiels constitue un contexte en contradiction avec l'existence d'une obligation de garder le secret.

Dans le cas **T 823/93**, l'opposant avait vendu à une société une installation de houssage avec des caractéristiques semblables à celles de l'installation brevetée. La livraison avait été effectuée après la date de priorité du brevet, mais l'installation avait été présentée à des employés de ladite société avant cette date. L'installation d'emballage avait été développée sur la base d'une commande du client. Cette commande ne concernait pas un produit fini, mais un système complexe devant être adapté aux exigences de l'acheteur. Le développement de l'installation consistait en une solution à un problème technique spécifique envisagé par le client même. La question était de savoir si les employés du client auxquels l'installation avait été présentée étaient ou non soumis à une obligation de confidentialité.

Selon la chambre, le développement d'une installation nouvelle est, dans la pratique courante, souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, le développement de l'installation devait être considéré comme le résultat d'une coopération entre l'opposant et le client. La chambre a été d'avis que, sur la base de ces faits, on pouvait supposer qu'aucune des parties avait un intérêt à divulguer les informations concernant l'installation et qu'il était probable que les rapports techniques échangés entre les parties étaient soumis à une obligation tacite de confidentialité. La chambre a été en outre d'avis que les conditions générales de commerce qui étaient devenues conditions contractuelles et qui imposaient une obligation de confidentialité concernant les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents s'étendaient aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation. Dans ces circonstances, la chambre a décidé que les employés auxquels l'installation avait été présentée ne sauraient être considérés comme faisant partie du public au sens de l'Art. 54(2).

e) Présentation du produit par écrit

Dans l'affaire **T 887/90**, 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 les clients potentiels respectifs. 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 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 d'allégation du contraire, il y a lieu d'en apporter la preuve convaincante.

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 détruisait pas la nouveauté, étant donné 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 818/93**, l'état de la technique pertinent était constitué par une déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, ainsi que par les pièces 1 et 4 mentionnées dans cette déclaration. Plusieurs entreprises avaient été contactées, dans l'espoir (en vain) de les intéresser au développement et au financement de la recherche sur la greffe passant à l'intérieur de la section de passage, présentée brièvement dans la pièce 1. La pièce 4 avait été envoyée au supérieur hiérarchique de l'inventeur, qui était professeur au University of Texas Health Science Center de San Antonio, à la suite de quoi des pourparlers ont été engagés avec ce professeur et un assistant de la recherche travaillant dans cette université, afin d'obtenir l'équipement nécessaire aux recherches et aux essais portant sur cette greffe, ainsi qu'à la fabrication de celle-ci. De l'avis de la chambre, toutes ces mesures et démarches avaient été entreprises dans le cadre des relations commerciales qu'il était nécessaire de nouer pour que le projet puisse aboutir. De telles négociations étaient par nature confidentielles, les intérêts des parties concernées étant comparables, et elles impliquaient l'existence d'un accord sur la confidentialité. Contrairement à ce que l'intimé avait allégué, la chambre a estimé qu'un accord ne doit pas obligatoirement être passé par écrit pour permettre d'interdire toute participation de tiers, si

bien qu'en l'espèce, l'accord sur la confidentialité qui avait été passé implicitement n'avait pas été rompu par les réunions et les négociations qui avaient eu lieu avant la date de dépôt de la demande ayant abouti à la délivrance du brevet en litige.

Dans l'affaire **T 480/95**, le document qu'avait fait valoir la division d'opposition, qui le considérait comme une antériorité décisive pour l'appréciation de l'activité inventive, était une lettre envoyée par l'opposant à un client dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux sociétés. Dans cette lettre, l'opposant donnait des conseils sur la manière dont une certaine mémoire programmée résolvait des problèmes de traitement. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'un exemple typique de correspondance confidentielle de par sa nature même, échangée entre des sociétés parties à un contrat.

f) Mise à disposition d'essais

La mise à disposition d'essais est normalement considérée sujette à l'obligation de confidentialité. Une vente d'un nombre d'exemplaires limité est considéré comme une vente à des fins d'essais, si le produit se vend normalement en grand quantité (cf. **T 221/91**, **T 267/91**, **T 782/92**).

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'entretenant 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.

Dans l'affaire **T 809/95**, le brevet délivré avait notamment pour objet une bouteille en plastique dont les caractéristiques particulières portaient sur le fait qu'elle était pliable. L'un des opposants a fait valoir deux utilisations antérieures. L'une se fondait sur la réalisation, par un institut de marketing, d'une étude relative à l'acceptation de telles bouteilles sur le marché (test de marché), pour le compte de l'entreprise tierce. Le titulaire du brevet a affirmé que les deux utilisations antérieures étaient soumises à une obligation de confidentialité.

S'agissant de l'utilisation antérieure liée à l'étude de marché, la chambre a estimé que le fait que l'entreprise tierce ait choisi un test qui autorisait les participants à emporter chez eux les bouteilles en question montrait déjà qu'elle n'attachait pas une importance particulière à la confidentialité au sens du droit des brevets. Les circonstances ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une telle obligation de confidentialité, vu que les participants n'étaient aucunement liés à l'institut de marketing par un contrat de travail ou par des relations commerciales. Au contraire, la distribution des bouteilles en vue d'un libre usage domestique plaide plutôt contre l'existence d'une telle obligation de confidentialité.

Dans la décision **T 1054/92** du 20.6.1996, l'opposant avait allégué et prouvé que l'invention revendiquée, à savoir une structure absorbante pour couches, avait été testée au cours

d'essais publics effectués par plusieurs centaines de personnes à différents endroits des Etats-Unis, et ce pendant plusieurs semaines. Le requérant/titulaire du brevet avait admis qu'il n'était pas sûr que les tests fussent confidentiels, mais a estimé qu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve incontestable qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité. En l'absence d'une telle preuve, la chambre devait selon lui conclure, tenant compte de ce qui apparaissait le plus probable ("balance de probabilités"), que les tests étaient confidentiels. A la lumière de l'expérience générale, la chambre a acquis la conviction qu'il était fort peu probable que ces tests aient été soumis à une obligation de confidentialité, vu notamment que certaines couches usagées n'avaient pas été renvoyées au requérant. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a confirmé qu'il appartenait au titulaire du brevet de prouver l'existence d'un accord de confidentialité. Comme le titulaire du brevet n'a pas été en mesure de prouver qu'un tel accord avait été conclu avec les participants aux tests en question, la chambre en a conclu que ceux-ci n'étaient pas confidentiels.

g) Conférences
Dans l'affaire **T 739/92**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence. La question qui se posait était de savoir si les participants à cette conférence étaient tenus au secret et pouvaient par conséquent ne pas être considérés comme appartenant au public au sens de l'Art. 54(2). La liste des participants avait montré que la conférence était ouverte à tout spécialiste du domaine concerné. Il n'était pas interdit aux participants de transmettre à d'autres les informations qui leur avaient été fournies oralement lors de la conférence, ou de les publier, dans la mesure où ils ne faisaient pas référence à la conférence. Il leur était en revanche interdit d'enregistrer les exposés sur bande magnétique et de photographier les diapositives projetées. Les invités quant à eux ne pouvaient pas assister aux conférences et aux discussions. La chambre a estimé que dans ces conditions, les participants à cette conférence devaient être considérés comme faisant partie du public ordinaire, vu qu'ils n'étaient pas liés par un accord de confidentialité. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **T 300/86**, les participants n'étaient ni les licenciés des organisateurs, ni soumis par contrat à une interdiction générale de communiquer à des tiers les informations qu'ils avaient obtenues.

h) Contrat de coentreprise
Un contrat de coentreprise crée une obligation de confidentialité, même en l'absence de toute clause expresse à cet effet (**T 472/92**).

1.2.4 Questions de preuve

a) 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 ex. **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 était 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 appréciant les probabilités ("balance de 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 (voir aussi **T 472/92** (JO 1998, 161), **T 750/94** (JO 1998, 32) et **T 848/94**, p. 375).

En ce qui concerne l'utilisation antérieure connue du public, selon la chambre, dans **T 221/91**, 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**, **T 1054/92** du 20.6.1996).

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

Dans la décision **T 472/92** (JO 1998, 161), la chambre a deduit de l'existence d'un contrat de coentreprise une obligation de confidentialité.

b) 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 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91**.

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.

2. Assimilation à l'état de la technique

2.1 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 valablement (R. 23bis)) 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, deuxième phrase, de tenir compte à tort des documents visés à l'Art. 54(3), en dépit de l'exclusion édictée dans cette disposition.

2.2 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

Une demande internationale non encore publiée 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 savoir à compter de sa date de dépôt ou de priorité, dès qu'elle est remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles, et que la taxe nationale est payée (Art. 158(2) et (3)).

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)(cf. aussi **T 623/93**).

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. Deux demandes internationales antérieures et le brevet européen désignaient tous l'Etat contractant FR. La chambre a constaté que les conditions posées à l'Art. 158(2) étaient remplies et elle a considéré que les demandes internationales étaient comprises 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 les demandes antérieures portaient atteinte à la nouveauté pour ce qui est de la désignation de FR.

2.3 Droits antérieurs nationaux exclus

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117) (cf. p. 482), 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. 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 conformément à 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" (Art. 7a, Loi fédérale sur les brevets d'invention).

3. Appréciation de la nouveauté

La divulgation qui fait partie de l'état de la technique n'est destructrice de la nouveauté que si elle anticipe l'invention revendiquée dans une seule antériorité qui décrit l'invention telle

quelle (cf. **T 153/85** (JO 1988, 1), **T 233/90**, **T 904/91**).

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 pour un homme du métier (cf. aussi **T 677/91**, **T 465/92** (JO 1996, 32), **T 511/92**).

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.

3.1 Une seule antériorité

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**, **T 239/94**).

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 pourrait, 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 l'affaire **T 288/90**, les requérants faisaient valoir que la prétendue invention n'était pas nouvelle en se fondant sur le document 1 pris isolément ou en association avec le document 12 considéré comme étant représentatif des connaissances techniques générales du spécialiste lisant le document 1. 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 1. 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.

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 l'affaire **T 866/93**, il convenait de trancher la question de savoir si le document 1 antériorisait l'invention. Dans la partie de ce document concernant l'art antérieur que l'invention se proposait d'améliorer, il y avait une référence à un autre document (document 16). Ce document n'était toutefois pas cité dans le contexte de la description de l'invention revendiquée.

La chambre a décidé que même s'il est vrai que le contenu effectif d'un document (le document "primaire") peut englober le contenu d'un autre document (le document "secondaire") si le document "primaire" contient une référence à ce document "secondaire", cette référence doit néanmoins être faite dans le contexte approprié.

3.2 Divulgation correspondant à l'invention telle quelle

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 332/87**, **T 441/91**, **T 657/92**).

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.

3.2.1 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**, **T 931/92**, **T 739/93**).

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.

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

Dans l'affaire **T 667/94**, le requérant/opposant s'était notamment fondé sur les "compositions Q et R" selon le document 1 pour établir le défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux. La composition Q contenait entre autres de l'argile Bentone 38, alors que la composition selon le brevet litigieux comprenait du Bentone SD-1. La chambre a estimé qu'un simple calcul approximatif faisait immédiatement apparaître que les pourcentages en poids d'un autre composant de la composition Q n'étaient pas couverts par l'invention telle qu'exposée dans le document 1, et que la composition Q représentait un simple exemple comparatif. En conséquence, les informations relatives à l'invention qui étaient contenues dans le document D1 ne s'appliquaient pas à l'exemple comparatif. Ce document enseignait qu'outre le Bentome 38, on pouvait employer le Bentome SD-1 dans l'invention selon D1. La combinaison suggérée par le requérant n'était pas de nature à détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1, au motif qu'elle n'avait pas été divulguée. En effet, le document D1 ne permettait pas de déterminer directement et dans ambiguïté si le Bentome SD-1 agirait de la même manière dans une composition non comprise dans l'enseignement de D1, à savoir si le Bentome 38 pouvait être remplacé, dans l'exemple comparatif, par le Bentome SD-1.

3.2.2 Revendications larges

Dans l'affaire **T 607/93**, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, d'interpréter de manière restrictive en s'appuyant sur la description une revendication rédigée en termes trop généraux, lorsqu'il ne s'agissait pas de rendre plus intelligibles des concepts difficiles à comprendre, mais d'examiner l'objet d'une demande de brevet rédigée en termes trop généraux par rapport à l'état de la technique.

3.2.3 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

Dans les affaires **T 815/93** et **T 141/93**, les revendications comportaient à la fois de pures caractéristiques de produits ainsi que des caractéristiques de procédé d'obtention. Dans les deux cas, l'invention ne se démarquait de l'état de la technique que par ces caractéristiques de procédé. Suivant en cela la jurisprudence relative à la nouveauté de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, la chambre a constaté que les caractéristiques de procédé qui n'avaient pas été divulguées auparavant ne pouvaient permettre de considérer le produit revendiqué comme nouveau que si elles avaient pour effet de lui conférer des propriétés autres que celles que présentaient les produits connus. Dans ces deux affaires, le titulaire du brevet/demandeur n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve.

3.2.4 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, deuxième 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 dans les Directives (C-IV, 7.2) 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 (cf. aussi **T 928/93**).

4. Appréciation de l'antériorité

Toute divulgation de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de cette divulgation, y compris les

caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément divulgué (cf. **T 677/91**, **T 465/92** (JO 1996, 32), **T 511/92**).

Il a été en outre précisé dans l'avis **G 1/92** (JO 1993, 277), 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.

Dans l'affaire **T 464/94**, une antériorité divulguant un essai préliminaire sur la transformation de protoplastes végétaux avec des marqueurs sélectifs était déterminante aux fins de la nouveauté. La division d'opposition avait jugé vraisemblable que cette publication antériorisait l'objet du brevet litigieux.

Selon la chambre, il n'est pas permis de décider en se fondant lur la vraisemblance si un document est destructeur de nouveauté. Lorsqu'un brevet est révoqué pour absence de nouveauté, l'instance appelée à statuer sur l'affaire doit être certaine, après avoir apprécié tous les arguments et faits présentés au cours de la procédure, que ceux-ci justifient la révocation du brevet. En cas de doute, il y a lieu de continuer l'examen des faits, faute de quoi le brevet ne peut pas être révoqué pour défaut de nouveauté.

Dans la décision **T 164/92** (JO 1995, 305, corr. 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 listages 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 un listage 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**).

4.1 Date à retenir lorsqu'on apprécie une antériorité

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.

Dans la décision **T 205/91**, la chambre a estimé 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 de la demande ou du brevet à examiner, 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 (cf. aussi **T 229/90**, **T 677/91**, **T 965/92**, **T 305/94**, **T 590/94**).

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.

Selon la chambre, dans la décision **T 74/90**, 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 à la date de dépôt ou respectivement à la date de priorité de la demande à examiner ou du brevet attaqué. Une interprétation d'un document qui n'aurait pas été prise en considération par l'homme du métier à cause d'un préjugé existant à la date de dépôt du brevet en question ne peut pas détruire la nouveauté de celui-ci.

4.2 L'antériorité doit décrire l'invention d'une façon suffisante pour que l'homme du métier puisse la réaliser.

4.2.1 Questions générales

Dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), la chambre a considéré notamment qu'un document (dans le cas d'espèce une demande de brevet européen en instance en 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 que 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 le domaine des inventions de sélection (cf. à ce sujet, p. 965 s.), 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.

Dans l'affaire **T 233/90**, la chambre a souligné que 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 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.

4.2.2 Utilisation antérieure

La suffisance de la divulgation par utilisation antérieure a été l'objet de plusieurs décisions.

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 rapports 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 **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 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 indéfini d'hommes du métier.

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 de travail 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 953/90** et **T 969/90**, 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** (JO 1993, 277) 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 l'avis **G 1/92** 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.

Dans l'affaire **T 472/92**, le problème que l'objet du brevet litigieux se proposait de résoudre consistait à fournir un stratifié pour la fabrication d'un manchon thermorétractable de manière à recouvrir des bouteilles, la surface extérieure du stratifié devant avoir une bonne aptitude à l'impression. Dans le brevet en litige, ce problème était résolu par l'utilisation de polystyrène. Un autre élément de la solution était la fabrication du stratifié à deux couches

par extrusion. Le requérant/opposant a allégué que les stratifiés en polystyrène coextrudés avaient été livrés à un client, et qu'un homme du métier se serait rendu compte de leur bonne aptitude à l'impression et aurait été incité à remplacer, dans les stratifiés connus de l'état de la technique, la couche non cellulaire à base d'une composition de polymère d'éthylène par une couche en polystyrène qui ne forme pas de mousse. Se référant à l'avis **G 1/92**, point 3, la chambre a conclu que l'imprimabilité des matériaux n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux, étant donné qu'il s'agissait manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies. En conséquence, une telle caractéristique ne pouvait pas être considérée comme ayant déjà été rendue accessible au public (cf. aussi **T 267/92**).

Dans l'affaire **T 301/94**, le brevet portait sur des bouteilles en verre de couleur verte ayant un pouvoir filtrant élevé pour la lumière ultraviolette et une composition définie. Il était prouvé que l'intimé (opposant) avait vendu et livré des bouteilles dotées des caractéristiques revendiquées à un client, avant la date de priorité. Le requérant a soutenu que les bouteilles en verre produites avec ladite composition par l'intimé n'avaient pas été rendues accessibles au public, notamment pour les raisons suivantes: 1) la teneur en sulfure du verre était un secret ou une caractéristique "cachée" au sens des décisions **G 1/92** et **G 2/88**, car le fait qu'un verre de couleur verte ayant un pouvoir élevé d'absorption des UV puisse contenir une très faible teneur en sulfure ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité. Aussi, l'homme du métier qui aurait analysé ce verre n'aurait-il prêté aucune attention à la teneur en sulfure, de fortes concentrations en sulfure étant uniquement connues dans le cas du verre ambré; 2) se fondant sur les connaissances générales disponibles à la date de priorité, l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans devoir fournir un effort excessif, étant donné qu'il aurait dû réaliser une très grande quantité d'expériences pour trouver la température et les conditions de réduction nécessaires à l'obtention des propriétés optiques voulues dans le cadre d'une production continue en usine. La chambre a estimé que les paramètres optiques représentaient des caractéristiques intrinsèques de la composition du verre, qui ne dépendaient pas d'une utilisation ou d'une application particulière du verre. La situation examinée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/88** était différente de la présente affaire, dans la mesure où il était question d'une revendication qui portait non pas sur le composé lui-même, mais sur une utilisation nouvelle d'un composé connu, cette utilisation traduisant un nouvel effet technique. C'est ce nouvel effet technique qui constituait la caractéristique cachée ou secrète, et non la composition en elle-même ou l'un de ses composants. La chambre a également déclaré que le requérant avait en fait introduit une exigence supplémentaire pour apprécier si la composition chimique avait été rendue accessible au public, à savoir que l'homme du métier devait, sur la base des connaissances générales à la date de priorité, reconnaître de prime abord les composants susceptibles d'entrer dans la composition du produit disponible sur le marché, et ce dans quelle quantité. Une telle exigence supplémentaire ne serait pas conforme à l'essence de l'avis **G 1/92**, selon lequel il suffit qu'un produit disponible sur le marché puisse être analysé et reproduit pour que sa composition chimique soit considérée comme comprise dans l'état de la technique.
La chambre a également estimé que l'homme du métier aurait été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans effort excessif, ce qui était suffisant pour satisfaire à l'exigence de reproductibilité énoncée dans l'avis **G 1/92**. Ce qui est exigé dans cet avis, ce n'est pas

que l'on puisse produire l'objet de manière continue et à l'échelle industrielle sans effort excessif, mais que l'homme du métier ayant connaissance de la composition ou de la structure interne du produit soit en mesure de préparer ce produit sans effort excessif, en se fondant sur ses connaissances techniques générales, et ce quelle que soit l'échelle de production (laboratoire, projet-pilote ou échelle industrielle).

4.3 Détermination du contenu de la divulgation

4.3.1 Interprétation

L'antériorité est susceptible d'être interprétée. Le contenu de la divulgation doit être apprécié sur la base de l' ensemble de la divulgation.

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 59/87** (JO 1991, 561), l'intimé soutenait que le contenu intrinsèque du document (2) divulguait l'invention revendiquée et en détruisait par conséquent la nouveauté. Toutefois, la chambre a souligné que selon la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), la question qui se pose est 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, 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, la chambre a décidé que 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 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.

Selon la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), par "accessible", il faut manifestement entendre 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 (cf. aussi **T 793/93**).

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 ressortant 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 la décision **T 624/91**, il a été jugé 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.

Dans l'affaire **T 969/92**, 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 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 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 378/94**, la chambre a établi qu'il est impossible de discerner immédiatement des faits qui ne peuvent être inférés d'une source d'information que par le biais d'un raisonnement fondé sur le renversement d'une proposition donnée. Un objet ne peut être considéré comme divulgué par une source d'information donnée que s'il peut en être déduit directement, sans la moindre ambiguïté. La chambre a en outre constaté que la proposition générale qui avait été avancée couvrait également d'autres modes de réalisation. Enfin la chambre a expliqué quel était le lien existant entre l'étendue de la protection conférée par les revendications et le contenu que celles-ci divulguent. Elle a estimé que l'étendue de la protection conférée par une revendication qui indique les caractéristiques techniques de l'invention en utilisant un ou plusieurs concepts, lesquels, dans la plupart des cas, constituent la généralisation d'un ou plusieurs exemples particuliers divulgués dans la description ou les dessins, ne correspond pas au contenu de la divulgation découlant directement du libellé de cette revendication. L'étendue de la protection est liée à la notion d'étendue du ou des concepts définis dans la revendication, c-à-d. à la totalité de chaque objet présentant toutes les caractéristiques de ce ou ces concepts. En revanche, la divulgation est liée au contenu de ce(s) concept(s), c-à-d. à la totalité des caractéristiques qui permettent d'unir mentalement chaque objet. Lorsqu'une revendication porte sur des concepts généraux, elle ne divulgue que ces concepts généraux et non pas tous les exemples spécifiques particuliers que recouvrent ces concepts.

Dans l'affaire **T 826/94**, la chambre a estimé qu'un appareil de mesure revendiqué, qui présente toutes les caractéristiques de construction d'un appareil de mesure connu et ne s'en distingue que par la dénomination, c'est-à-dire en l'occurrence par l'indication de ce qui est à mesurer, est nouveau au sens de l'Art. 54, lorsqu'il n'est possible de conclure que les deux appareils de mesure appartiennent à la même famille qu'après avoir comparé en théorie les principes fondamentaux de ces deux appareils.

Dans l'affaire **T 600/95**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une divulgation technique contenue dans un document donné ne dépendait normalement pas de son objectif, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'un document de priorité ou de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 312/94**, la chambre a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier un document, notamment une demande de brevet ou un brevet, afin d'en déterminer le sens véritable et donc le contenu, à savoir ce qu'il divulgue, il convient, conformément à une règle générale d'interprétation, de ne pas interpréter une partie de ce document isolément par rapport au

reste du document. Au contraire, chaque partie de ce document doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble. En conséquence, même si une partie d'un document semble revêtir un sens particulier lorsqu'elle est interprétée littéralement et isolément par rapport au reste du document, son véritable sens peut néanmoins être différent lorsque l'on tient compte du reste du document.

4.3.2 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.

4.3.3 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.

4.3.4 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** (JO 1990, 280) 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.

Dans l'affaire **T 412/91,** la chambre a estimé qu'au regard de l'Art. 54, l'enseignement erroné du document 1 n'était pas compris dans l'état de la technique. Elle a déclaré qu'en principe, le contenu de la divulgation d'un document appartenant à l'état de la technique n'est pas seulement défini par les mots effectivement utilisés dans l'exposé, mais également par ce que le document publié révélait comme réalité technique à l'homme du métier. Si une déclaration est manifestement erronée, que ce soit parce qu'elle est en elle-même improbable, ou parce que d'autre matériel révèle qu'elle est erronée, elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, même si elle est publiée. En revanche, si l'homme du métier ne pouvait s'aperçevoir qu'un enseignement est faux, cet enseignement ferait partie de l'état de la technique.

4.3.5 Divulgation fortuite

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 (cf. aussi **T 986/91**).

La décision **T 601/92** portait sur une divulgation fortuite. 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, lorsqu'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 était 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 étaient 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.

4.3.6 Divulgation au moyen de dessins

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. p. 80), 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 pas partie de la divulgation de ce document.

4.3.7 Divulgation spécifique par rapport à une divulgation générique - Interprétation des exemples

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 (cf. aussi **T 373/95**). 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**).

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 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 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".

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

5.1 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'ensuivait 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 isomères 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 isomères 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 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 portait 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 fondé ses conclusions sur la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle la nouveauté d'une telle forme chimique individuelle ne peut être écartée 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 990/96** (JO 1998, 489), il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau", conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté.

La chambre a déclaré qu'il était bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument pur - au sens strict du terme -, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible poids moléculaire, (recristallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l'homme du métier. Il en résulte donc que, d'une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'Art. 54, et ce **dans tous les degrés de pureté** souhaités par l'homme du métier.

Il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'il a été prouvé que selon toutes probabilités ("balance de probabilités"), toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué. La chambre a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il existait en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **T 658/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas conforme à la jurisprudence des chambres 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. 92), 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.

Dans l'affaire **T 352/93**, il a été décidé que la nouveauté d'une revendication portant sur un composé ionique (un sel), défini uniquement par des paramètres structuraux, à savoir les formules de structure du cation et de l'anion formant le composé, est détruite par un document de l'état de la technique divulguant une solution aqueuse contenant une base correspondant au cation et un acide correspondant à l'anion.

5.2 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 279/89**, **T 666/89**, **T 255/91** (JO 1993, 318),

T 369/91 (décision du 7 octobre 1992), **T 631/92**, **T 660/93**.

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 jugé 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** et **T 565/90** 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. 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, lors de la mise en oeuvre de l'invention divulguée dans l'antériorité, d'exclure la plage de 85 à 115° revendiquée dans le brevet litigieux. 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 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 contesté 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 litigieux 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 demandaient à être examinées, il y avait lieu de procéder à une comparaison minutieuse pour déterminer si l'objet de l'invention revendiquée avait été rendu accessible à l'homme du métier. Il convenait d'éviter strictement toute considération concernant ce qui était 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 importait 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 correspondaient à une partie plus ou moins centrale de la plage qui limitait le paramètre correspondant dans la composition selon D8, la portée des mélanges revendiqués était 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 donnait une description implicite de cette sélection restreinte a été rejeté.

Dans l'affaire **T 653/93**, le requérant/demandeur, dont le brevet avait été rejeté par la division d'examen, a fait valoir que le procédé selon la revendication 1 était nouveau parce qu'il portait sur une combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des plages spécifiques avec des caractéristiques de produits spécifiquement limitées, combinaison non divulguée dans le document de l'état de la technique considéré.

La chambre a souligné qu'en pareil cas, la question de la nouveauté ne peut être tranchée en examinant séparément les plages des différents paramètres. Cela constituerait, selon la chambre, une approche artificielle et injustifiée, car ce ne sont pas les plages spécifiques des trois paramètres pris individuellement ou associés qui constituent l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par la combinaison de ces plages, lequel est plutôt

étroit comparé au groupe de procédés divulgué dans le document antérieur.

Par conséquent, le groupe revendiqué de procédés, caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, n'était pas explicitement divulgué dans le document antérieur et pouvait donc être considéré comme résultant d'une "sélection multiple (triple)". L'homme du métier, en appliquant l'enseignement du document antérieur précité, n'aurait eu aucune raison de se concentrer sur les combinaisons de sous-plages définies à la revendication 1, notamment parce qu'il se serait rendu compte que les parties omises des plages, divulguées dans le document antérieur étaient les moins intéressantes. En l'absence d'indication en ce sens, il ne ressortait pas du document antérieur que la "sélection combinée" était implicitement divulguée pour l'homme du métier.

La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des expérimentations prouvant que les produits obtenus par les procédés revendiqués n'auraient pas pu l'être par d'autres procédés qui, pour être proches, n'étaient pas moins en dehors de la plage des procédés revendiqués. En outre, la combinaison de propriétés des produits obtenus par les procédés revendiqués ne découlait pas inéluctablement du procédé divulgué par le document antérieur, mais résultait seulement de la combinaison spécifique des paramètres. La chambre a donc considéré que l'objet de la revendication 1 n'était pas divulgué par le document en question de l'état de la technique.

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'opposant 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.

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.

Dans l'affaire **T 209/94**, bien qu'il y ait eu recoupement des plages de température des opérations de pyrolyse destinées à fabriquer des fibres ("température supérieure à ± 1600°C" selon l'invention en question et "température située entre 900 et 1800°" selon le document de l'art antérieur), la limitation fonctionnelle de la pyrolyse introduite dans les revendications 1 et 2 de la demande litigieuse ("pendant un temps suffisant pour réduire la teneur en oxygène et/ou en azote des fibres à moins de quelque 0,5% en poids") a permis de distinguer le procédé revendiqué du procédé selon l'antériorité. En effet, la chambre a conclu de ce dernier document que la présence d'une certaine quantité d'azote (et de bore) dans les fibres était essentielle à leur stabilité thermique. L'amélioration de la stabilité thermique des fibres étant le but même de l'invention divulguée dans l'état de la technique, une fibre ne répondant pas à cette condition ne pouvait être considérée comme couverte par l'enseignement de ce document. Il s'ensuivait implicitement qu'une fibre ayant une teneur en oxygène et/ou en azote trop peu élevée pour présenter la stabilité thermique souhaitée ne tombait pas dans le champ de l'invention divulguée dans l'état de la technique : la valeur la plus faible divulguée dans le document antérieur était de 3,89%, alors que selon la demande litigieuse, la valeur maximale permise était de 0,5%.

6. Nouveauté de l'utilisation

6.1 Première application thérapeutique

6.1.1 Introduction

Selon l'Art. 52(4) , première 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.

6.1.2 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 avait rejeté la demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'Art. 52(4) et à l'Art. 54(5) pour la raison qu'elle n'était 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 était 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 énoncé 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 fait observer que lorsqu'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 thérapeutiques possibles 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.

6.1.3 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 avait été établie sous la forme indiquée à l'Art. 54(5), concernait une association médicamenteuse qui comprenait 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'avait 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 constituaient donc pas non plus une simple agrégation d'agents connus, mais une nouvelle combinaison dotée d'une propriété intéressante et inattendue grâce à laquelle étaient 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 concernait 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 découlait de cette indication d'usage que les constituants n'étaient 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'était cependant pas encore nécessairement une combinaison véritable, étant donné que ses constituants individuels étaient 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 pouvait rétablir l'unité du produit au sens d'une fusion fonctionnelle de ses deux constituants, lorsque cette finalité représentait une véritable limitation à l'application indiquée. Dans la mesure où les constituants ne pouvaient pas produire indépendamment l'un de l'autre l'effet avantageux conforme à l'invention, cet effet obtenu en commun établissait 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 étaient juxtaposés et non pas unis. Comme chacun des constituants du produit de combinaison selon les revendications actuelles avait déjà en soi des applications thérapeutiques connues, les revendications actuelles, qui incluaient expressément la présentation séparée de ces constituants, devaient en fait être considérées comme limitées à l'utilisation conjuguée des produits de combinaison, si bien qu'étaient exclues les applications individuelles selon l'état de la technique.

6.2 Deuxième (autre) application thérapeutique

6.2.1 Formulation des revendications

a) Utilisation d'une substance ou d'une composition pour fabriquer un médicament

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.

b) Procédé pour fabriquer un médicament

Dans la décision **T 51/93**, 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**).

Dans la décision **T 958/94** (JO 1997, 242) la division d'examen a rejeté les revendications pour l'Espagne et la Grèce, estimant qu'elles n'étaient pas dans la forme de revendication du type "deuxième indication thérapeutique" indiquée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), puisque formulées comme procédé et non comme application ou utilisation. La division d'examen a considéré que la nouveauté de "l'application d'une substance pour obtenir un médicament" était liée à des exigences de forme et que, selon le dispositif de la décision **G 6/83** pour la protection de la deuxième indication thérapeutique d'un médicament, seules des revendications **d'application**, et non de **procédé**, satisfaisaient à ces exigences. Le requérant/déposant a formé un recours contre cette décision requérant l'annulation de la décision de rejet.

La chambre a noté que dans les décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83** de la Grande Chambre il n'est pas fait mention d'exigences de forme ou de catégorie en ce qui concerne les revendications destinées à protéger la deuxième indication thérapeutique d'un médicament. Pour la chambre, l'expression "revendications ayant pour objet", utilisée dans la décision **G 6/83**, ne vise pas l'aspect formel de la catégorie d'une revendication, mais plutôt le fond de celle-ci, c'est-à-dire la définition de l'invention revendiquée par ces caractéristiques essentielles. En effet, dans les décisions parallèles en langues allemande et anglaise, **G 1/83** et **G 5/83**, les termes "Patentansprüche gerichtet auf" et "claims directed to", et non pas les termes "Gegenstand" ou "subject matter" sont utilisés, ce qui démontre également que le fond de la revendication, donc la caractéristique technique qui fait l'essence de l'invention revendiquée (utilisation de la substance en question) est déterminante et non pas le choix de l'expression ou de la catégorie de la revendication. Cette interprétation est confirmée par les motifs des décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83.**

Au premier paragraphe du point 11 de la décision **G 6/83**, la Grande Chambre a estimé que lorsqu'une invention avait trait à une activité il relevait en principe de l'appréciation du déposant de qualifier cette activité d'application ou d'utilisation d'une entité physique dans un but déterminé, par exemple pour obtenir un résultat technique, ou de la qualifier de méthode ou de procédé d'obtention du même résultat en utilisant la même entité physique. La mise en oeuvre des deux types de revendications impliquait également une série de démarches qui aboutissaient à l'effet final. Donc quant à la mise en oeuvre, les deux types de revendications étaient objectivement de même valeur. Cette règle générale s'applique

aussi dans le domaine de la thérapie. En effet, aucune différence quant au fond ne saurait être envisagée entre une revendication d'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal et une revendication portant sur un méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. La différence réside uniquement dans la rédaction, comme il a été souligné par la Grande Chambre au point 13 de la décision **G 6/83.** Ainsi, la préparation d'un médicament impose une série de démarches communes et obligatoires, indépendamment de la forme des revendications qui englobent cette préparation, qu'il s'agisse de revendications d'"application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" ou de revendications de "procédé d'obtention d'un médicament destiné à la nouvelle application caractérisé en ce que l'on met en oeuvre la substance". Le fait que la substance active en tant que telle ainsi que le médicament et le procédé d'obtention du médicament étaient déjà connus, la Grande Chambre, dans les décisions **G 1/83**, **G 5/83** et **G 6/83**, a accepté une revendication qui englobe la préparation du médicament en question dans un état lui permettant d'agir selon la nouvelle indication thérapeutique et qui a pour objet l'application de la substance pour obtenir le médicament destiné à cette nouvelle indication thérapeutique. Il serait dès lors injustifié de considérer dans les mêmes conditions, à savoir lors du manque de nouveauté de la substance active ainsi que du médicament et du procédé d'obtention de ce médicament, qu'il y ait un obstacle à la brevetabilité de l'objet d'une revendication du type "procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle indication thérapeutique", étant donné l'équivalence quant au fond entre une revendication d'application d'une substance pour obtenir un médicament destinée à une nouvelle utilisation thérapeutique et une revendication de procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle application caractérisée en ce que l'on met en oeuvre la même substance. Avec la décision la chambre a confirmé la direction déjà amorcée par la décision **T 893/90** du 22 juillet 1993.

c) Autres questions relatives aux revendications portant sur une deuxième application thérapeutique

Dans la décision **T 570/92**, la chambre a admis une revendication portant sur une deuxième application thérapeutique d'une substance connue, dans laquelle il était fait référence à une substance qui n'avait pas jusque là été décrite en termes concrets. Comme dans l'affaire **G 6/83**, il était revendiqué l'utilisation de ladite substance en vue de la fabrication d'un médicament à effet persistant, destiné au traitement de l'hypertension, à prendre par voie buccale à raison de une à deux doses par jour. Cette dernière précision concernant l'administration du médicament n'a pas entraîné l'exclusion de la brevetabilité en application de l'Art. 52(4), car cette formulation avait été utilisée non pas pour indiquer au médecin la posologie réelle à respecter lors du traitement d'un patient, mais seulement pour signaler que la réussite du traitement était assurée si le médicament n'était pas administré plus de deux fois par jour.

Dans l'affaire **T 143/94** (JO 1996, 430), la chambre a affirmé qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une substance ou d'un mélange de substances en vue de la fabrication d'un médicament destiné à une application thérapeutique, ne va pas à l'encontre des Art. 52(4) ou 57 (cf. décisions **G 1/83**, **G 5/83**, **G 6/83**), et cela quel que soit l'objectif poursuivi par la revendication (protection d'une première indication médicale d'une substance ou d'un mélange de substances, ou protection d'une autre indication médicale). Pour que ce type de

revendication puisse être admis dans une demande de brevet, il n'est donc pas nécessaire de prouver au préalable qu'il existe une autre indication médicale.

6.2.2 Nouveauté de la nouvelle application thérapeutique

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 (voir **T 143/94**, JO 1996, 430).

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 l'affaire **T 254/93** (JO 1998, 285), la division d'examen avait rejeté pour absence de nouveauté une demande relative à l'utilisation d'un composé rétinoïde en association avec l'utilisation de corticostéroïdes dans la prévention de l'atrophie cutanée, au motif qu'un tel effet ne portait pas sur une utilisation nouvelle du composé rétinoïde au sens des décisions **G 5/83** (JO 1985, 64) et **G 2/88** (JO 1990, 93). Au stade du recours, le requérant a mis l'accent sur les conclusions susceptibles d'être tirées de la décision **G 2/88**, à savoir que la Grande Chambre de recours avait conclu qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu pouvait correspondre à l'obtention d'un effet technique qui venait d'être découvert.

La chambre a fait observer que la décision **G 2/88** énonçait comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette

propriété produisant un effet technique nouveau, pouvait constituer un apport utile et inventif en matière technique. C'était apparemment la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours avait accepté que l'usage lié à une telle propriété pût être considéré comme une caractéristique technique appropriée pour établir la nouveauté. La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée devait être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours, l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se posait néanmoins était de savoir si, en l'espèce, cet effet représentait un **effet technique** au sens des décisions **G 2/88** et **G 6/88**, qui permettait d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'Art. 54(1). Même si elle concernait un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'était pas différente de l'utilisation connue (traitement des dermatoses). La chambre a observé qu'on ne saurait voir dans l'obtention de l'effet final ou dans la préparation de la composition un quelconque problème technique, lorsqu'une deuxième indication médicale est revendiquée en relation avec l'emploi d'un constituant dans la préparation d'une composition connue et que l'effet final apparaît lorsque l'on utilise la composition connue dans le but connu. La seule question que l'on pourrait encore se poser serait de savoir comment s'explique le phénomène sous-jacent au traitement selon le procédé connu. Cependant, le simple fait d'expliquer qu'un effet est obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, et ce, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait lorsque l'on appliquait le procédé connu.

6.3 Deuxième (autre) application non thérapeutique

6.3.1 Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une 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 deux décisions, respectivement **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 qu'un certain type de revendication. 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 considéré 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 sous-tendant 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 sous-tendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication nécessiterait 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 supra) 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-à-d. 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 l'affaire **T 877/92**, la décision attaquée avait été rendue sur la base du texte suivant de la revendication 1 : "Utilisation d'un adsorbant pour éliminer des composés aromatiques

polynucléaires d'une huile lubrifiante circulant dans un moteur à combustion interne et entrant en contact avec l'adsorbant". La division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen au motif que la seule caractéristique de la revendication 1 dont la nouveauté n'avait pas été détruite par les documents D5 et D6 était le but poursuivi, à savoir éliminer les composés aromatiques polynucléaires du lubrifiant.

Dans la décision attaquée, comme l'a expliqué la chambre, il avait été admis que cette affaire différait des affaires **G 2/88** et **G 6/88**, la nouvelle fonction mentionnée dans la revendication 1 n'ayant aucune pertinence sur le plan technique vu que toutes les huiles lubrifiantes utilisées dans n'importe quel type de moteur à combustion accumulent toujours des composés aromatiques polynucléaires lorsque le moteur fonctionne dans des conditions réalistes, et que dans tous les cas ces composés sont retenus par le charbon de bois activé. Toutefois, la chambre a estimé qu'il n'avait pas été prouvé que dans les moteurs à combustion en usage à la date de priorité des documents précités, moteurs qui étaient lubrifiés à l'aide des huiles lubrifiantes utilisées à l'époque, il se formait **toujours** des quantités notables de composés aromatiques polynucléaires cancérogènes. Par conséquent, il n'était pas exact, comme l'affirmait la division d'examen dans la décision attaquée, qu'il y avait identité absolue entre les choses et les activités physiques exposées dans les documents D5 et D6 d'une part, et celles exposées dans la demande en litige d'autre part, ce qui avait amené la division d'examen à conclure que la différence de finalité technique, considérée dans la décision **G 2/88** comme une caractéristique technique définie par sa fonction, ne pouvait être une caractéristique distinctive. La chambre a donc acquis la conviction que l'utilisation de charbon activé à base de bois pour éliminer les composés aromatiques polynucléaires n'était pas seulement une raison de plus d'utiliser le matériau connu selon la méthode connue pour la finalité connue. Au contraire, l'élimination des composés aromatiques polynucléaires avait pour conséquence technique d'inciter l'homme du métier à utiliser le charbon activé à base de bois dans un contexte technique où une telle utilisation ne lui serait pas venue à l'esprit s'il n'avait pas eu connaissance de l'enseignement de la demande de brevet en cause. Par conséquent, la chambre a estimé que cette fonction était importante du point de vue technique et qu'elle permettait d'établir une distinction entre l'usage revendiqué et l'usage divulgué dans les antériorités D5 et D6.

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen sur la base d'un jeu de revendications visant à obtenir une protection pour la deuxième application thérapeutique de la choline ou d'un dérivé de la choline, au motif que le traitement à base de choline des rigidités et des maladies musculaires, équivalait, voire correspondait au traitement en vue de diminuer la fatigue musculaire revendiqué dans la demande litigieuse. En réponse à une notification de la chambre, il a été déposé un nouveau jeu de revendications, qui étaient cette fois formulées de façon à obtenir une protection pour la deuxième application non thérapeutique du produit.

Lors de l'examen de l'affaire, la chambre est parvenue à la conclusion que la capacité de la choline à diminuer la sensation de fatigue n'avait pas été rendue accessible au public. La première application thérapeutique de la choline était connue dans deux antériorités. La chambre a estimé qu'une invention indépendante pouvait se fonder sur l'effet qui venait d'être découvert, si un tel effet se traduisait par une nouvelle application technique, que l'on pouvait clairement distinguer de l'application connue. En effet, ces antériorités décrivaient

l'application de la choline à des groupes de patients qui souffraient manifestement d'épilepsie ou encore de lésions ou de maladies musculaires. De même, en ce qui concerne l'application de la choline à des fins prophylactiques, telle que décrite dans l'une des antériorités, en vue de prévenir les rhumatismes ou les troubles musculaires consécutifs à certaines maladies thyroïdiennes, le traitement prophylactique consistait à prévenir non pas la maladie en elle-même, mais simplement la phase aiguë d'une maladie chronique. La chambre a fait observer que la fatigue provoquée par un effort physique important n'était pas de nature pathologique et que le fait même d'accomplir un tel effort était tout à fait incompatible avec les situations envisagées dans les antériorités, notamment dans le cas des lésions musculaires. Aussi l'application non thérapeutique de la choline selon l'invention était-elle indépendante et distincte de l'application thérapeutique connue, étant donné qu'elle s'adressait à une catégorie distincte de personnes. En conséquence, la chambre a estimé que l'objet de la revendication en litige était nouveau.

Dans l'affaire **T 15/91**, il a été jugé que, conformément à la jurisprudence de la chambre de recours, le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon non décrite auparavant, n'établit pas la nouveauté dudit appareil, si l'utilisation inconnue jusqu'alors n'a nécessité aucune modification de la conception technique de l'appareil connu (cf. **T 523/89**). Dans la décision **T 215/84**, la chambre a estimé que le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon nouvelle, ne peut pas rendre nouveau l'objet en tant que tel. Dans l'affaire **T 958/90**, la chambre a affirmé qu'un effet connu ne peut être nouveau au seul motif qu'il était présent dans le brevet dans une mesure jusque là inconnue.

6.3.2 Indication de finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a fait observer 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 avait droit à une protection pour des utilisations différentes. Dans le cas d'espèce, ces utilisations se traduisaient 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 avait choisi l'expression "Application à titre de produit cosmétique du péroxyde de thénoyle". La chambre a considéré cette forme de revendication comme acceptable, dans ce cas. La chambre a fait observer 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 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. Selon 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 l'affaire **T 279/93**, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alcanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision **G 2/88**, le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications.

Selon la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88**, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication y relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision **G 2/88**. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une utilisation nouvelle du produit, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau. Or, le brevet litigieux ne divulguait pas une telle utilisation nouvelle et n'enseignait pas à l'homme du métier de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans connaître le contenu du brevet litigieux. Celui-ci se borne à indiquer à l'homme du métier les raisons pour lesquelles il convient de préférer tel produit connu aux autres produits connus en vue des utilisations pour lesquelles ce produit avait déjà été suggéré.

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 posait concernait le fait que D1 n'indiquait aucunement que le récipient qu'il divulguait était 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 l'affaire **T 637/92**, la chambre a, suivant la jurisprudence constante, décidé que l'indication de finalité d'un dispositif (ou produit) revendiqué devait être interprétée comme signifiant que le dispositif est adapté à la finalité indiquée, et qu'un dispositif connu visant une autre finalité, mais possédant au demeurant toutes les caractéristiques répertoriées dans la revendication du brevet, ne porte pas atteinte à la nouveauté de l'objet de la revendication, si le dispositif connu n'est pas adapté à la finalité visée dans la revendication (cf. Directives (C-III, 4.8), et motifs, point 2.2, de **T 287/86**). En l'espèce, ces conditions n'étaient toutefois pas réunies, puisqu'il manquait au dispositif connu dans l'antériorité une des caractéristiques selon la revendication 1.

7. Les divulgations non opposables

7.1 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 comme ayant cause ou de son auteur ou b) du fait que le demandeur comme ayant droit ou son auteur 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 lorsqu'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. Les intentions 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 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. Les intentions de l'auteur de l'abus revêt une importance capitale (ce qui confirme la décision **T 585/92**). La chambre a estimé, en appréciant les probabilités ("balance de 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).

7.2 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, selon la chambre, la divulgation ne résultait pas d'un abus évident à l'égard du requérant (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 relatifs à 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.

Compte tenu de cette incertitude concernant une question de droit d'importance fondamentale, dans l'affaire **T 377/95**, la chambre de recours a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de savoir si, pour le calcul du délai de six mois prévu par l'Art. 55(1), l'on doit tenir compte de la date effective de dépôt de la demande européenne ou bien de la date de priorité si celle-ci a été valablement revendiquée.

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/98**.

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, première 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**, **T 385/94**).

L'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique, cette contribution constituant la justification dudit monopole. Ce principe général, qui a été appliqué dans les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 435/91** (JO 1995, 188) pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifie au regard des Art. 83 et 84, vaut également pour les décisions à prendre dans le cadre de l'Art. 56, puisque tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive. Si ce n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus, afin que le monopole conféré par le brevet soit justifié (**T 939/92** (JO 1996, 309), **T 930/94**, **T 795/93**).

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). Celle-ci consiste essentiellement à : a) identifier "l'état de la technique le plus proche", b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à "l'état de la technique le plus proche" qui a été établi, c) définir le problème technique que l'invention se propose de résoudre, l'objet de l'invention étant d'obtenir ces résultats techniques et d) examiner si, compte tenu de l'état de la technique au sens de l'Art. 54(2), l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée (cf. également à ce propos 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 cette règle, 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. Le problème et sa solution font ainsi partie intégrante de toute invention technique. La méthode de travail désignée sous le terme d'"approche problème-solution" constitue un outil, qui a été notamment mis au point afin de garantir que l'activité inventive soit appréciée en toute objectivité et d'éviter que l'analyse de l'état de la technique ne se fonde sur des considérations rétrospectives.

D'après la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80** (JO 1981, 206), **T 20/81** (JO 1982, 217), **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 serait inadmissible (**T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**).

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. Il s'agit là toutefois d'une décision isolée.

3. Etat de la technique le plus proche

3.1 Généralités sur la 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**, **T 181/95**), 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. A cet égard, il convient d'évaluer l'état de la technique du point de vue de l'homme du métier à la date de priorité qui s'applique pour la demande (**T 24/81** (JO 1983, 133), **T 772/94**).

Pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il importe tout d'abord que la solution qu'il propose vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention, faute de quoi il n'est pas à même de conduire l'homme du métier de manière évidente à l'invention revendiquée.

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 (**T 327/92**). D'après la décision **T 506/95**, l'état de la technique le plus proche est celui qui est le plus approprié pour atteindre l'objectif visé par l'invention, et pas uniquement celui qui présente apparemment des ressemblances structurelles avec la solution selon l'invention. Dans l'idéal, ce but ou cet objectif devrait déjà avoir été mentionné dans une antériorité en tant qu'objectif qui mérite d'être atteint (**T 298/93**). Un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique identique ou étroitement lié à celui du brevet en cause (**T 989/93**).

Dans l'affaire **T 795/93**, la chambre a également déclaré que la décision relative à l'activité inventive devait être fondée sur les résultats techniques, objectivement établis, qui ont été effectivement obtenus par l'objet revendiqué, comparativement à l'ensemble de l'état de la technique. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient en général de choisir comme point de départ à cet examen le document qui décrit l'état de la technique le plus proche de l'objet revendiqué. En effet, si l'objet de la revendication à apprécier s'avérait inventif par rapport à cet état de la technique, il devrait nécessairement l'être également eu égard à tout autre état de la technique plus éloigné, tel que décrit dans les autres documents cités.

S'il est opposé à l'invention revendiquée plusieurs documents relevant tous du même domaine technique que l'invention en question, l'état de la technique le plus proche est constitué par le document à partir duquel l'homme du métier aurait été le plus facilement à même de réaliser l'invention à la date de dépôt (**T 656/90**). Dans l'affaire **T 254/86** (JO 1989, 115), l'état de la technique objectivement le plus proche a été défini comme étant le "tremplin

le plus prometteur pour parvenir à l'invention", dont disposait l'homme du métier (cf. également **T 282/90**).

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**, **T 713/97**).

Dans l'affaire **T 325/93**, la demande de brevet en cause concernait une dispersion de résine époxyde capable de produire une résine durcie présentant une meilleure résistance aux chocs. La chambre a souligné que le problème que l'invention visait à résoudre ne pouvait être déduit de la divulgation du document D2, qui portait sur des compositions ayant un faible coefficient de frottement, ni même identifié à l'aide de ce document qui, selon la première instance et le requérant, représentait l'état de la technique le plus proche. Déjà, dans la décision **T 686/91**, une autre chambre avait fait observer que pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il fallait éviter de se fonder sur des considérations rétrospectives. Par conséquent, un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique le plus proche, sur la base de laquelle l'activité inventive doit être appréciée, et cela quel que soit le nombre des caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet du brevet en cause.

Dans l'affaire **T 176/89**, la chambre a conclu qu'il y avait lieu de combiner deux documents pour définir l'état de la technique le plus proche. En effet, il convenait **exceptionnellement** de lire ces documents en combinaison, car ils appartenaient au même titulaire du brevet, avaient pour l'essentiel été établis par les mêmes inventeurs et se rapportaient manifestement à la même série d'investigations. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, on ne devrait normalement pas combiner deux documents, dès lors qu'il ressort clairement des faits de l'espèce que leur enseignement est contradictoire (cf. également à ce sujet **T 487/95**).

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. Plusieurs décisions (notamment de la chambre de recours Mécanique 3.2.4) portent sur la façon dont est déterminé l'état de la technique le plus proche, à partir duquel l'homme du métier est le plus facilement en mesure de parvenir à la solution revendiquée ou qui constitue le point de départ le plus prometteur pour accéder à l'invention revendiquée selon un développement évident.

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. (cf. également **T 1040/93**, **T 35/95**). Un changement du domaine générique initial est

improbable et normalement inconcevable lors d'un perfectionnement (**T 817/94**).

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** (cloison pour une douche d'angle ou ronde), 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. Rapport de jurisprudence des chambres de recours de l'Office Européen des Brevets 1994, 36, **T 495/91**).

Dans l'affaire **T 487/95**, il ressortait clairement de la description du brevet attaqué et de la demande initiale que l'invention était le résultat d'un perfectionnement apporté à un casque militaire. Pour apprécier l'activité inventive, la chambre a choisi en conséquence un casque militaire comme état de la technique le plus proche, et a fait observer à ce sujet que cela ne signifiait pas pour autant que les publications qui décrivaient des casques d'un autre type (par ex., des casques de travail) ne devaient pas être considérées comme entrant dans les connaissances de l'homme du métier. Dans l'affaire en cause, les indications qui étaient contenues dans le brevet et qui se référaient à un casque militaire connu (D9) représentaient, dans le cadre de l'approche problème-solution, la source d'informations **primaire,** c'est-à-dire le point de départ le plus prometteur à partir duquel l'homme du métier aurait cherché à parvenir à l'objet revendiqué. Par contre, les autres publications pouvaient représenter d'importantes sources d'informations **secondaires** (en l'occurrence, des casques de travail), dans lesquelles l'homme du métier aurait été en mesure, compte tenu du problème à résoudre, de trouver des enseignements ou des suggestions l'aiguillant vers la solution.

Lorsque l'on applique ces principes, il convient toutefois de prendre garde de ne pas adopter un raisonnement a posteriori. Il est peu probable qu'un homme du métier qui veut parvenir à une construction simple parte d'un état de la technique concernant un mode de réalisation inhabituel à l'aide d'un dispositif compliqué, pour ensuite abandonner ce dispositif compliqué (**T 871/94**).

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 convient de ne pas 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. Plusieurs décisions des chambres de recours traitent de la détermination de l'état de la technique le plus proche, dans le cas où d'anciennes antériorités peuvent entrer en ligne de compte en tant que point de départ réaliste pour déterminer le problème technique à la base de l'invention.

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 jugé que ce même document pouvait être considéré comme un point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent. Selon la décision **T 334/92**, il y avait lieu de considérer, d'après la chambre, que le problème technique résolu consistait à ajouter d'autres composés chimiques qui, par rapport aux composés connus, avaient une activité qui améliorait 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 importait peu. Aussi rien ne s'opposait-il à ce que ledit document, qui décrivait sans équivoque des composés dont la structure était 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 pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche que lorsque l'homme du métier avait 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 satisfaisait pas à ce critère, dans la mesure où les inconvénients du procédé décrit dans le document 1, qui avait 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**).

En revanche, dans la décision **T 69/94**, la chambre a déclaré que l'Art. 54(2) indique très clairement, sans fixer de limites dans le temps, que l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public. Par conséquent, lorsqu'un document n'a pas trait à une technique désuète, à laquelle l'industrie n'a plus recours, et que les hommes du métier n'ont pu montrer la fausseté de son enseignement à la date de dépôt du brevet en litige, l'on ne saurait contester qu'il constitue l'état technique le plus proche, sous le simple prétexte qu'il a été publié une vingtaine d'années avant le dépôt de la demande de brevet.

4. Problème technique

4.1 Détermination du problème technique

Aux termes de la R. 27(1)c), la description contenue dans une demande doit "exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, 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 ; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure". Le caractère nettement contraignant de la R. 27(1)c) avait déjà été reconnu dans la décision **T 26/81** (JO 1982, 211). La mise en oeuvre correcte de l'approche "problème-solution" et la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 1/80** (JO 1981, 206), **T 24/81** (JO 1983, 133)) font clairement apparaître que l'application de critères objectifs est déterminante pour établir le problème technique, à savoir le problème qui peut être considéré comme ayant été effectivement résolu à la lumière de l'état de la technique le plus proche, lequel peut être différent de celui dont disposait l'inventeur (**T 576/95**). Ces critères objectifs 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 20/81** (JO 1982, 217), **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, T 422/93** (JO 1997, 24)). 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 881/92**, **T 380/93**, **T 813/93**, **T 68/95**). Ce principe de droit s'applique également dans les procédures ex parte (**T 881/92**, **T 882/92**, **T 884/92**). 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. Dans l'affaire **T 800/91**, la chambre a souligné au sujet du problème posé qu'il devait en tout état de cause être un problème que l'homme du métier, qui connaît uniquement l'état de la technique, souhaite effectivement résoudre. Il convient de ne pas formuler le problème de telle manière que le développement ne puisse aller que dans la direction de la solution revendiquée, car cela serait tendancieux.

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 181/82** (JO 1984, 401), **T 124/84**, **T 152/93**, **T 912/94**).

4.2 Nouvelle formulation du problème technique

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, dans la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), autorisé la reformulation du problème dans la mesure où l'homme du métier "pouvait discerner que l'effet 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** (JO 1988, 452) 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 469/90**, **T 547/90**, **T 375/93**). Dans l'affaire **T 818/93**, la chambre a déclaré qu'il suffisait que le problème reformulé découle ultérieurement de la comparaison de la demande avec

l'état de la technique le plus proche. Vu qu'il est autorisé d'introduire des caractéristiques prélevées des dessins dans les revendications, ainsi que dans la description (afin que les revendications se fondent sur la description) (cf. **T 169/83**, JO 1985, 193), l'on peut également faire appel aux effets et avantages liés à ces caractéristiques pour reformuler le problème, dans la mesure où celui-ci ressort clairement de la comparaison évoquée ci-dessus.

Selon la décision **T 39/93** (JO 1997, 134), il peut être nécessaire de reformuler le problème technique qui avait été énoncé initialement dans la demande ou le brevet en litige (le problème technique "subjectif"), de manière à tenir compte d'éléments objectivement plus pertinents, qui n'avaient pas été pris en considération à l'origine par le demandeur ou le titulaire du brevet. Cette reformulation conduit à définir le problème technique "objectif", lequel représente ce qui subsiste en dernière analyse (effet obtenu), c'est-à-dire la contribution objective qu'apportent par rapport à l'état de la technique les éléments définis dans la revendication pertinente (les caractéristiques).

Se référant à la décision **T 13/84** (JO 1986, 253), la chambre a expliqué dans l'affaire **T 530/90** 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 établi *a posteriori*, ainsi qu'en l'espèce 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 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 (voir aussi **T 1062/93**).

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, et implique que le problème technique et les critères d'appréciation de l'activité inventive devaient prendre en compte ce revirement. La redéfinition du problème technique ne doit pas être en contradiction avec des déclarations antérieures qui concernent le but général et le caractère de l'invention et figurent dans la demande (cf. également **T 115/89**).

4.3 Autre solution possible d'un problème connu

Dans l'affaire **T 92/92**, la chambre a constaté que le problème à résoudre ne devait pas nécessairement être nouveau eu égard à l'Art. 56. 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 (voir aussi **T 780/94**).

D'après la décision **T 588/93**, il n'est pas nécessaire de montrer qu'une amélioration substantielle ou légère est apportée par rapport à l'état de la technique pour statuer sur la question de l'activité inventive. En d'autres termes, le fait qu'un problème technique donné ait déjà été résolu antérieurement n'interdit pas d'essayer de le résoudre ultérieurement par

d'autres moyens non évidents.

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 l'affaire **T 39/93** (JO 1997, 134), la chambre a déclaré que même si les définitions généralement admises de la notion d'"homme du métier" n'utilisent pas toujours des termes identiques pour définir les qualités de cette personne, elles ont ceci en commun qu'elles ne laissent pas entendre que l'homme du métier est doté d'une quelconque capacité inventive. C'est l'existence d'une telle capacité chez l'inventeur qui distingue ce dernier de l'homme du métier.

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**).

Il a été précisé dans la décision **T 422/93** (JO 1997, 25) que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive selon l'approche "problème-solution", le point de départ pour définir l'homme du métier compétent est le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause. Comme il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution trouvée, l'homme du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. Les connaissances de base de l'homme du métier compétent ne comprennent pas celles du spécialiste dans le domaine technique différent auquel appartient la solution proposée, si l'état de la technique le plus proche ne suggère en aucune façon de

rechercher la solution dans cet autre domaine technique.

5.1.2 Homme du métier compétent - Groupe de personnes

Dans certains cas, l'"homme du métier compétent" peut également être un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production.

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 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**, **T 825/93**, **T 2/94** et **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).

5.1.3 Notion d'homme du métier dans la biotechnologie

La notion d'homme du métier en biotechnologie est bien définie par la jurisprudence des chambres de recours. Dans ce domaine, l'homme du métier adopte une attitude prudente. Il n'irait jamais à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Il effectuerait, à partir d'un domaine voisin, un transfert de technologie dans son domaine spécifique, si un tel transfert implique uniquement des expériences de routine (**T 455/91** (JO 1995, 684), **T 500/91** et **T 387/94**, **T 441/93**).

Dans l'affaire **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a émis l'avis 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. L'homme du métier est plutôt 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 dans la décision **T 500/91** "Biogen II". La chambre a constaté que l'homme du métier de compétence moyenne (notion qui peut désigner également une équipe de spécialistes compétents) s'intéresse avant tout aux réalisations pratiques, et que dans le cadre du développement de la technique que l'on peut normalement attendre de lui, il n'est pas censé résoudre des problèmes techniques en réalisant des recherches scientifiques dans des domaines encore inexplorés.

On ne saurait attendre de l'homme du métier autre chose que de réaliser des expériences avec des moyens de routine et que, ce faisant, il comble des lacunes dans ses connaissances en recourant aux connaissances existantes (**T 886/91**, **T 223/92** et **T 530/95**).

Il convient certes de supposer que l'homme du métier de compétence moyenne ne ferait pas preuve de créativité (**T 500/91**). On peut toutefois prévoir qu'il réagira à tout moment d'une manière commune à tous les hommes du métier, à savoir que toute supposition ou hypothèse sur un éventuel obstacle à la pleine réalisation d'un projet doit toujours se fonder sur des faits. C'est pourquoi, de l'avis de la chambre, l'absence de toute preuve établissant qu'une caractéristique déterminée serait susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre d'une invention ne serait pas considérée comme un indice que cette invention serait ou non réalisable (**T 207/94**, JO 1999, ***).

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 l'affaire **T 455/91** (JO 1995, 684), la chambre a émis quelques remarques au sujet de ce que l'on considère comme étant la réaction normale de l'homme du métier face aux changements et/ou adaptations qui peuvent être apportés à des produits (par ex. un plasmide) ou à des procédés connus (par ex. un protocole d'expérimentation). Ce faisant, elle s'est proposée de répondre de manière aussi objective que possible à la question de savoir si un changement donné, apporté à une structure ou à un procédé, pouvait ou non être considéré comme évident pour l'homme du métier, et ce en évitant toute analyse *a posteriori*. L'homme du métier spécialiste du domaine considéré sait parfaitement qu'une

modification structurelle, même mineure, apportée à un produit (tel qu'un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou à un procédé (par ex. un procédé de purification) peut entraîner des changements fonctionnels considérables. Dans ces conditions, il adopterait, de l'avis de la chambre, une attitude prudente. C'est ainsi qu'il n'irait pas à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme "sacro-saints" ou imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Cet homme du métier s'efforcerait toutefois, dans le cadre des procédures habituelles de mise au point, d'apporter des changements ou adaptations appropriés qui s'imposent à l'évidence, ne nécessitent que peu d'efforts ou de travail, et ne présentent aucun risque, ou uniquement des risques mesurables, ceci en vue notamment d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En particulier, l'homme du métier spécialiste d'un seul domaine (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen qui a été mis en oeuvre avec succès dans un domaine voisin (par ex. le domaine des bactéries) pourrait être utilisé sans problème dans le domaine de l'expression dans la levure, si cette transposition de connaissances techniques ne constitue pas une démarche sortant de l'ordinaire.

Si l'homme du métier estime au contraire que des travaux de routine définis ne suffisent pas, mais qu'il est nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques pour transférer une technologie mise au point tout d'abord dans un domaine de recherche spécifique (procédé de transformation de cellules entières de saccharomyces-cerevisiae) vers un domaine voisin (procédé de transformation de cellules entières de kluyveromyces), on peut reconnaître l'existence d'une activité inventive (**T 441/93**).

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 a été 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.

Dans l'affaire **T 560/89** (JO 1992, 725), la chambre a estimé qu'un homme du métier sera amené à faire appel à l'état de la technique relevant d'un autre domaine, qui n'est ni voisin,

ni un domaine général plus large, lorsque les matériaux utilisés sont apparentés ou lorsqu'il a été débattu dans le grand public du problème technique qui se pose dans les deux domaines. Suite à cette dernière décision, la chambre a déclaré dans l'affaire **T 955/90** que l'expérience montre que l'homme du métier exerçant 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 générale, pour chercher une solution à un problème qui ne dépendra pas d'une application particulière de cette technique.

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**, la chambre a déclaré qu'en matière de tapis, le domaine des perruques ne pouvait pas être considéré comme un domaine voisin ou un domaine général plus vaste englobant le domaine particulier en question. En conséquence, même s'il examinait les domaines techniques voisins, l'homme du métier n'aurait aucune raison de rechercher des solutions dans le domaine des perruques. Les deux inventions résolvaient des problèmes différents, vu notamment que les exigences liées à leur utilisation n'étaient pas comparables.

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 1037/92** (l'homme du métier dans le domaine des fusibles pour ROMs programmables aurait également consulté la documentation dans le domaine des circuits intégrés ultraminiaturisés), **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

Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question de la suffisance de l'exposé et celle de l'activité inventive (**T 60/89**, JO 1992, 268). Dans l'affaire **T 694/92**, la chambre a ajouté qu'aux fins des Art. 56 et 83, il importe que le niveau de connaissances soit le même dans deux situations différentes : lorsqu'il apprécie l'activité inventive, l'homme du métier a uniquement connaissance de l'état de la technique, alors que pour apprécier la suffisance de la divulgation, il connaît l'état de la technique **et** l'invention divulguée. Le présent chapitre traite des principales décisions dans lesquelles les chambres se sont prononcées sur les connaissances générales de l'homme du métier en rapport avec l'activité inventive (cf. à ce sujet p. 165).

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. En règle générale, ces informations ne deviennent pas elles-mêmes des connaissances générales de l'homme du métier par suite de leur publication dans un ouvrage ou un manuel donné, mais 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 également qu'elle relevait des connaissances générales de l'homme du métier. En conséquence, il n'y a lieu d'établir la réalité d'une affirmation selon laquelle une information

relève des connaissances générales de l'homme du métier que si c'est contesté par l'autre partie ou l'OEB (**T 234/93**, **T 590/94**, **T 671/94**).

Dans la procédure **T 378/93**, la chambre a confirmé cette jurisprudence et a relevé qu'il en allait de même pour un article paru dans une revue scientifique qui s'adresse essentiellement aux spécialistes et qui jouit dans le monde d'une réputation de sérieux.

Dans l'affaire **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a jugé que l'état de la technique peut également tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit dans des manuels ou autres ouvrages, mais qui peuvent faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de l'homme du métier de compétence moyenne. Bien entendu, si l'étendue des connaissances générales de l'homme du métier est contestée, il conviendra d'en apporter la preuve écrite ou orale.

Les nombreux rapports de recherches et comptes rendus de congrès publiés dans un laps de temps relativement court dans des revues spécialisées et faisant état des découvertes réalisées dans un domaine technique en plein développement peuvent représenter les connaissances techniques générales de l'époque (**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" et analyse a posteriori

Le chapitre C-IV, 9.9 des Directives met en garde contre tout raisonnement a posteriori lors de l'appréciation de l'activité inventive. Il convient notamment de tenir compte de ce principe dans le cas d'inventions qui semblent à première vue évidentes, de "propositions de solution" soi-disant "simples" et d'inventions de combinaison. Nombre de décisions rappellent que si l'on applique correctement l'"approche problème-solution", on évite de considérer les choses rétrospectivement, en se prévalant de la connaissance de l'invention, ce qui est inadmissible (**T 24/81** (JO 1983, 133), **T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**).

A cet égard, il convient de mentionner la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle l'important n'est pas de savoir si l'homme du métier **aurait pu** réaliser l'objet

du brevet litigieux, mais de savoir s'il **l'aurait fait** parce qu'il aurait espéré apporter une solution au problème technique ou qu'il en aurait escompté un perfectionnement ou un avantage quelconque (**T 2/83** (JO 1984, 265), **T 90/84**, **T 7/86** (JO 1988, 381), **T 200/94**). Il ne s'agit donc pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique, mais s'il aurait agi ainsi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus, à la lumière du problème technique posé, parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (**T 219/87**, **T 455/94**).

Lorsqu'une invention a été réalisée, il s'avère fréquemment qu'un homme du métier aurait également pu y parvenir en combinant divers éléments de l'état de la technique. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de telles réflexions, qui sont le fruit d'une analyse *a posteriori* (**T 564/89**).

D'après la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la réponse à la question de savoir ce qu'aurait fait un homme du métier, à la lumière de l'état de la technique, dépend dans une large mesure de l'objectif qu'il s'était fixé ou du résultat technique qu'il voulait obtenir. En d'autres termes, on ne doit pas considérer que l'homme du métier cherche à effectuer un acte particulier, sans avoir de raison technique concrète pour ce faire ou par simple curiosité ; il convient plutôt de supposer qu'il agit dans le but d'obtenir un effet technique précis.

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** (**T 61/90**). 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**, **T 280/95**).

6.2 Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique

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). Se référer à la page 134 et s. pour de plus amples informations sur les inventions biotechnologiques et la définition de l'homme du métier.

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. **Il convient de ne pas confondre l'espérance raisonnable de réussite avec "l'espoir", légitime, "de réussir"**. L'espérance raisonnable de réussite suppose que l'homme du métier est en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci peut être mené à bien dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus il est difficile d'en prévoir la réussite et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible. Selon la décision **T 207/94** (JO 1999, ***), l'"espoir de réussir" est seulement l'expression d'un souhait, tandis que l'"espérance raisonnable de réussite" exige une appréciation scientifique des faits en présence.

Dans l'affaire **T 187/93**, la chambre a déclaré qu'en fait, même s'il est évident pour un homme du métier de tenter une expérience, cela ne signifie pas forcément qu'il aurait eu une espérance raisonnable de réussite.

Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre a relevé que compte tenu de l'état de la technique en 1981, l'homme du métier n'aurait choisi la technique de la recombinaison de l'ADN, en dépit de la très faible espérance de réussite d'une telle entreprise, que s'il avait eu confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus liés à cette entreprise, tandis que l'homme de métier de compétence moyenne se serait attendu à un échec.

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.

Dans l'affaire **T 923/92** (JO 1996, 564), la chambre devait se demander si l'homme du métier aurait tenté de préparer de l'ADNc codant du t-PA humain avec une espérance raisonnable de réussite, ou si, comme en l'espèce, il aurait pu prévoir, sur la base des connaissances existantes, la réussite du projet de recherche dans des délais raisonnables avant de le lancer. La chambre a tenu compte du fait que, comme indiqué dans la décision **T 816/90**,

"même lorsque l'on peut concevoir en théorie une approche directe pour résoudre un problème technique spécifique, l'homme du métier peut rencontrer des difficultés inattendues lors de la mise en pratique de la stratégie conçue". Elle a déclaré que tout en espérant réussir dans son entreprise, l'homme du métier qui lance un tel projet sait que sa réussite dépend non seulement des compétences techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la série d'étapes précises décrites dans le protocole expérimental, mais également dans une large mesure de l'aptitude à prendre les bonnes décisions tout au long du projet, lorsque des difficultés d'ordre expérimental le requièrent. On ne pouvait donc pas dire que l'homme du métier avait une espérance raisonnable de réussite.

Dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), la chambre s'est également référée à la décision **T 816/90** et a constaté que dans le domaine du génie génétique, il n'y a aucune activité inventive lorsque l'homme du métier peut espérer, à la date de priorité, réaliser relativement facilement le clonage et l'expression d'un gène, et que le clonage, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présente pas de difficultés telles que l'espérance de réussite se révèle être infondée.

Lorsque l'invention revendiquée a pour objet l'expression d'un ADN cloné dans un hôte étranger défini, on ne peut évaluer l'espérance raisonnable de réussite qu'en tenant compte des difficultés réelles liées à cette étape. Aussi, pour pouvoir être prise en considération, toute allégation selon laquelle certaines caractéristiques compromettent l'espérance raisonnable de réussite doit-elle être fondée sur des faits techniques (**T 207/94**, JO 1999, ***).

Les décisions **T 455/91**, **T 412/93**, **T 915/93**, **T 63/94** (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours, 2e édition, page 110) et **T 856/94** traitent également ce sujet.

6.3 Divulgation technique d'une antériorité

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de garder à l'esprit, lors de l'examen de l'activité inventive, que la divulgation technique contenue dans une antériorité doit être considérée dans son intégralité, comme le ferait l'homme du métier, et qu'il n'est pas admis d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties d'un tel document en vue d'en déduire une information technique qui différerait de l'enseignement global du document (**T 56/87** (JO 1990, 188), **T 768/90**, **T 223/94**, **T 115/96**, **T 717/96** et voir le chapitre sur la divulgation complète d'une antériorité, page 89). D'après la décision **T 95/90**, il est possible de combiner **divers passages d'un document**, à condition que rien n'empêche l'homme du métier de le faire.

6.4 Inventions de combinaison

6.4.1 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), **T 656/93**, **T 666/93**). La question qui se pose n'est pas

de savoir si l'homme du métier ayant accès à l'ensemble de l'état de la technique **aurait pu** réaliser la combinaison selon l'invention, mais de savoir s'il **l'aurait fait**, parce qu'il en aurait escompté un perfectionnement (**T 2/83** (JO 1984, 265), **T 713/93**, **T 223/94**). 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**, édition spéciale du JO 1992, 28).

Dans la décision **T 55/93**, la chambre n'a pas suivi 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. 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). Dans l'affaire **T 731/94**, la chambre a également reconnu l'existence d'un effet de combinaison.

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**, **T 141/87**, **T 407/91**).

Dans l'affaire **T 363/94**, le brevet avait pour objet un dispositif de verrouillage monté entre le battant et le cadre fixe de portes ou de fenêtres, afin d'assurer une meilleure protection contre les cambriolages. La chambre n'a pas suivi le titulaire du brevet lorsque celui-ci a prétendu que l'objet de la revendication 1 comportait une combinaison de caractéristiques, parce que ces caractéristiques distinctives produisaient toutes un effet renforcé et servaient donc le même objectif. Elle a constaté que si les deux groupes de caractéristiques permettaient certes de résoudre le problème général qui était posé (assurer une meilleure protection contre les cambriolages), cela ne signifiait pas pour autant que l'on était forcément en présence d'une invention de combinaison, car il aurait fallu pour cela que ces groupes **réagissent les uns sur les autres**, ou que l'effet qu'ils permettent d'obtenir lorsqu'ils sont

combinés soit supérieur à la somme des effets produits par chacun d'entre eux pris isolément. Dans l'affaire en cause, chaque groupe de caractéristiques contribuait à la résolution d'un problème partiel (meilleur ancrage des blocs de verrouillage d'une part et disposition de ces blocs sur le cadre d'autre part) ; ils produisaient donc leurs effets indépendamment les uns des autres.

6.4.2 Problèmes partiels

Conformément à 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 (**T 389/86** (JO 1988, 87), **T 387/87**, **T 294/90**). De plus, lorsque les solutions apportées à des problèmes partiels relèvent de domaines techniques différents, il convient, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, de se fonder sur les connaissances et le savoir-faire de l'homme du métier compétent dans le domaine dont relève la solution concernée (**T 32/81** (JO 1982, 225), **T 324/94**).

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 (**T 345/90**, **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 l'affaire **T 598/93** également, la chambre a estimé que la combinaison des deux caractéristiques, en soi connues, de la revendication ne constituait pas une invention, car elles visaient à résoudre deux problèmes partiels indépendants l'un de l'autre. Ce faisant, la chambre s'est référée à la décision **T 687/94**, selon laquelle, dans un tel cas de figure, on peut examiner les solutions indépendamment l'une de l'autre, lorsque l'on effectue une comparaison avec l'état de la technique (cf. également **T 315/88**, **T 65/90**).

6.5 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**, **T 226/94**). Ainsi, 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.

6.6 Echange de matériaux - Utilisation par analogie

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 le cadre de ses activités normales de perfectionnement, l'homme du métier doit donc être libre de recourir à d'autres moyens connus et équivalents (**T 324/94**). Dans la 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.

Dans l'affaire **T 192/82** (JO 1984, 415), le sommaire s'énonce comme suit : "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 ("substitution analogue")".

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.

6.7 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 (cf. également **T 104/95**).

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.

6.8 Inventions dans le domaine de la chimie

6.8.1 Généralités

D'après la jurisprudence des chambres de recours, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique (**T 939/92** (JO 1996, 309), **T 795/93**). Dans l'affaire **T 930/94**, la chambre a relevé que le fait de savoir qu'un membre spécifique d'une classe de composés chimiques ne conduit pas à l'effet obtenu par plusieurs autres membres de cette classe, ne permet pas, sans indications additionnelles, d'attribuer un tel effet à l'ensemble des autres composés de ce groupe. Dans une telle situation, l'effet en question ne saurait donc conduire à reconnaître l'existence d'un

concept technique susceptible d'être généralisé.

Dans l'affaire **T 939/93**, la chambre a constaté qu'en l'absence de connaissances générales pertinentes, il n'était pas possible, sur la base des propriétés connues d'un groupe de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de benzène) de tirer des conclusions concernant les propriétés d'un groupe différent de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de naphtalène).

6.8.2 Ressemblance structurelle

Dénier l'activité inventive à des composés chimiques nouveaux au motif qu'il existe une similitude de structure entre eux et des composés chimiques connus revient à affirmer que l'homme du métier aurait escompté que les composés nouveaux permettraient de résoudre le problème technique qui sous-tend la demande contestée de manière analogue aux composés connus. Une telle prévision serait justifiée si l'homme du métier savait, grâce à des connaissances générales 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**).

Dans l'affaire **T 643/98**, la chambre, tout en admettant que le concept de la bioisostérie faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier, a fait observer qu'il devait être appliqué avec prudence lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'existence d'une activité inventive. Dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler le "Drug Design", il conviendrait de considérer *a priori* que toute modification de la structure d'un composé phramacologiquement actif doit nécessairement perturber le profil d'activité pharmacologique de la structure initiale, s'il n'a pas été **établi** l'existence d'une corrélation entre les caractéristiques structurelles et l'action dudit composé. Il en va de même dans le cas de la bioisostérie, c'est-à-dire d'un type de relation entre structure et activité, tant qu'il n'est pas **établi** qu'il y a effectivement bioisostérie (cf. également décision **T 548/91**). La chambre a également déclaré dans cette décision **T 643/96** que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive qu'impliquent des composés pharmacologiquement actifs, l'essentiel n'est pas de savoir si une sous-structure particulière d'un composé chimique a été remplacée par une autre sous-structure isostérique connue, mais de savoir si on connaissait l'impact qu'un tel remplacement pouvait avoir sur le profil d'activité pharmacologique du(des) composé(s) particulier(s) ou du groupe particulier de composés en question.

6.8.3 Revendications de vaste portée

En vertu de l'Art. 56, l'invention revendiquée, à savoir la solution technique proposée pour résoudre un problème technique donné, ne doit pas, pour un homme du métier, découler d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'activité inventive d'une invention revendiquée repose sur un effet technique défini, celui-ci doit en principe pouvoir être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué (**T 939/92** (JO 1996, 309), **T 694/92** (JO 1997, 408), **T 583/93** (JO 1996, 496)).

Dans la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a énoncé des principes fondamentaux

sur les revendications de vaste portée dans le domaine de la chimie. Elle a fait observer qu'eu égard à l'état de la technique, le problème technique consistait en l'espèce à obtenir de nouveaux composés chimiques présentant une activité herbicide. Aussi, pratiquement tous les composés revendiqués devaient-ils avoir une telle activité. Dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'Art. 56, il peut donc se poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication permettent ou non d'obtenir cet effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification qui ait été avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive. Le fait que le requérant ait montré que d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certains** des composés revendiqués avaient effectivement une activité herbicide, ne saurait être considéré comme une preuve suffisante que pratiquement **tous** les composés revendiqués avaient cette activité. Dans un tel cas de figure, la charge de la preuve incombe au requérant. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'Art. 56.

6.8.4 Produits intermédiaires

Dans la décision fondamentale **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 finals 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. D'autres considérations doivent intervenir, comme par exemple le fait que le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permettait sa préparation d'une manière inventive et qu'il paraissait exclu que le nouveau produit pût être préparé par un autre moyen.

Dans la décision **T 648/88** (JO 1991, 292), la chambre a 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, qui étaient 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. Se référant à la décision **T 65/82** (JO 1983, 327), la chambre a rejeté l'argument du demandeur, au motif que les produits intermédiaires revendiqués devaient eux-mêmes se fonder sur une activité inventive

pour être brevetables. Il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, l'existence de produits ultérieurs nouveaux, impliquant une activité inventive, pouvait prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, parce que dans ce cas, ou les produits ultérieurs n'était pas nouveaux, ou ils n'étaient pas inventifs. L'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui n'étaient ni nouveaux ni inventifs ne suffisait pas pour rendre les produits intermédiaires inventifs.

6.9 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, T 517/90**, 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 (voir aussi **T 818/93**).

6.10 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. En revanche, l'existence d'une activité inventive a été reconnue dans l'affaire **T 135/94**.

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 le requérant, selon lequel le problème technique qui sous-tendait le brevet attaqué était un problème méconnu, qui résidait 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 provoquait 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 permettait 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 essayait de retirer sa patte, qui restait prise au piège et bloquée entre l'abattant et le tunnel. Selon la chambre, le problème objectif consistait à éviter toute blessure à la patte lorsque l'animal changeait d'avis alors qu'il se disposait à franchir la porte. En conséquence, la chambre a conclu que la reconnaissance de ce problème particulier conférait 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.

6.11 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.

Se référant à la décision **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 818/93** que dans une **invention de combinaison**, toutes les caractéristiques pouvaient être connues en tant que telles. L'invention tient plutôt à la manière dont ces caractéristiques sont liées entre elles, du point de vue structurel et fonctionnel. Il importe donc peu, pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la combinaison en cause, qu'une structure appropriée soit déjà connue, dès lors qu'il ne ressortait pas des antériorités citées que cette structure pouvait être utilisée et appliquée dans les conditions et dans les circonstances décrites dans le brevet.

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.

6.12 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 (voir aussi **T 544/94**).

6.13 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.

6.14 Disclaimer

Dans l'affaire **T 710/92**, le disclaimer avait été introduit afin d'éviter que le document 1 ne détruise la nouveauté de l'invention, en conséquence de quoi il a été jugé admissible (cf.

T 4/80 (JO 1982, 149) et **T 433/86**). Dans les affaires **T 170/87** (JO 1989, 441) et **T 597/92** (JO 1996, 135), la chambre a déclaré qu'un disclaimer ne pouvait être admis s'il n'a été introduit que pour prouver l'existence d'une activité inventive et que, de surcroît, il ne pouvait rendre inventif un enseignement évident. Dans l'affaire **T 710/90**, la chambre a ajouté qu'il en allait de même lorsque le disclaimer a été introduit pour prouver que l'objet revendiqué est nouveau, puisque la suppression d'une partie d'une revendication au moyen d'un disclaimer ne saurait changer le contenu de l'enseignement initial. La chambre devait donc déterminer en quoi consistait l'enseignement de la demande initiale et si cet enseignement impliquait une activité inventive.

6.15 Optimisation de paramètres

Dans la décision de principe **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.

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.

Se référant à la décision **T 36/82** (JO 1983, 269), dans un certain nombre de décisions, les chambres n'ont pas reconnu l'existence d'une activité inventive, notamment lorsqu'il s'agissait de trouver un compromis approprié entre différents paramètres (**T 38/87**, **T 54/87**, **T 655/93**, **T 118/94**). 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), **T 660/91**).

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.

6.16 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. Dans l'affaire **T 286/93**, l'invention portait sur un procédé de fabrication du papier d'emballage et du carton. Les résultats pour le procédé montraient que la vitesse de la machine et la qualité mécanique du papier obtenu étaient améliorées d'environ 3% par rapport à un procédé dans lequel l'ordre d'ajout du polychlorure d'aluminium et de l'amidon cationique était inversé. Comme un tel procédé était manifestement destiné à la production de papier en quantités industrielles, même une amélioration modeste devait être considérée comme importante.

6.17 Preuve d'une activité inventive dans le domaine médical

Dans l'affaire **T 619/94**, la chambre a fait remarquer que des caractéristiques connues ou évidentes en matière de sablage ne pouvaient pas être automatiquement transférées au domaine médical, sans examiner auparavant la spécificité de ce domaine, vu qu'en l'espèce, le tissu humain à enlever par abrasion différait, de par sa consistance, des matières habituellement éliminées par sablage.

6.18 Procédés par analogie

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 est ancien, soit qu'il s'agit d'une modification nouvelle d'une partie structurale existante, l'invention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques qui découlent déjà nécessairement et de manière évidente, compte tenu de l'état de la technique, de la partie connue de l'effet (**T 119/82** (JO 1984, 217), cf. également **T 65/82** (JO 1983, 327)).

6.19 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 (**T 233/93**).

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

6.20.1 Inversion des étapes d'un procédé

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).

6.20.2 Sélection inévitable

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**).

6.20.3 Automatisation

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.

6.20.4 Essais de routine

Les travaux qui ne font intervenir que des expérimentations de routine, par exemple de simples recherches par tâtonnements, et ne nécessitent pas de compétences allant au-delà

des connaissances générales de l'homme du métier, n'impliquent aucune activité inventive (**T 104/92**).

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'agissait pas là de propriétés encore inconnues, mais des propriétés mêmes que l'homme du métier tenterait d'obtenir.

7. Indices de l'activité inventive

7.1 Généralités

D'après 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**). De tels indices supplémentaires ne revêtent de l'importance qu'en cas de doute, lorsque l'appréciation objective des enseignements contenus dans l'état de la technique ne permet pas de se faire une idée claire de la situation (**T 645/94**). Pour apprécier l'activité inventive, les indices doivent être pris en considération uniquement **à titre subsidiaire** (**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 de l'homme 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**, **T 531/95**).

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**, **T 900/95**). 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". Il ne suffit pas de faire valoir des remarques critiques d'ordre général dans un ouvrage pour prouver l'existence alléguée d'un préjugé, dès lors qu'un grand nombre d'antériorités indiquent le contraire (**T 134/93**).

Conformément à la jurisprudence générale des chambres de recours, l'existence d'un préjugé ne peut être reconnue que dans des conditions étroitement définies. Quiconque allègue avoir vaincu un préjugé doit avoir proposé une solution qui va à l'encontre de l'opinion prévalant parmi les spécialistes, à savoir des conceptions et des expériences unanimes en la matière, et ne saurait se contenter d'invoquer l'attitude de rejet de quelques entreprises ou spécialistes isolés (**T 62/82**, **T 410/87**, **T 500/88**, **T 74/90**, **T 943/92**, **T 531/95**). 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 de l'homme du métier" (cf. à ce sujet **T 2/81** (JO 1982, 394), **T 650/90, T 330/92**).

7.3 Ancienneté des documents / Facteur temps

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**). 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" (**T 478/91**).

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**). Si, dans les affaires **T 203/93** et **T 795/93,** une période de onze ans a été considérée comme un indice positif, cette période était de 70 ans dans l'affaire **T 986/92**, de 80 ans dans l'affaire **T 478/91** et de 60 ans dans la décision **T 626/96** (cf. également **T 774/89**, **T 957/92**).

Dans l'affaire **T 330/92**, les documents qui exposaient 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 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.

Dans l'affaire **T 1077/92**, la chambre était confrontée à une situation inhabituelle, dans laquelle un problème et sa solution avaient coexisté pendant 100 ans de façon générale et, plus récemment, dans un domaine de recherches intensives, sans toutefois que la mesure apparemment évidente ait été prise. La chambre a déclaré qu'en l'absence de toute autre explication, il fallait conclure que cette mesure impliquait une activité invente (**T 617/91).**

Dans la décision **T 697/94**, la chambre a indiqué que vu les inconvénients évidents présentés par l'appareil selon D1, qui constituait l'état de la technique le plus proche, et vu les avantages incontestables présentés par l'appareil revendiqué, la période de onze ans qui s'était écoulée entre l'état de la technique et la date de priorité était un indice supplémentaire d'activité inventive.

7.4 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**). Cet indice est étroitement lié aux indices positifs que constituent le facteur temps et l'ancienneté de

l'antériorité.

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 partagé 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).

7.5 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, les conditions suivantes doivent être remplies (voir Directives, C-IV, 9.9) : il faut établir d'une part qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait et d'autre part que 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 pouvait avoir été 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.

Dans l'affaire **T 626/96** également, l'invention avait remporté un succès commercial considérable dans plusieurs pays et avait reçu un accueil élogieux. En outre, ce succès avait été obtenu en très peu de temps, de sorte qu'il semblait exister un besoin commercial pressant pour cette solution simple. Enfin, le succès était attribuable à la structure du produit revendiqué et non à des techniques de vente ou de publicité.

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 décision reconnaissant l'existence d'une activité inventive, mais pas systématiquement. Ainsi, dans l'affaire **T 351/93**, la chambre a déclaré que ce qui précède s'applique notamment lorsqu'il résultait de l'appréciation technique de l'invention, effectuée par l'homme du métier sur la base de l'approche "problème-solution", que l'invention était dénuée d'activité inventive.

Les faits de l'affaire **T 812/92** étaient quelque peu différents. Lorsqu'**un concurrent du titulaire du brevet** propose à un client une installation technique, et ce peu de temps avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet contesté, sans mettre en oeuvre la solution avantageuse apportée par l'invention, on peut considérer qu'il s'agit d'un indice d'activité inventive.

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**). Cela suppose toutefois que la solution proposée n'ait pas été déjà suggérée dans l'état de la technique (**T 712/92**).

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 était clairement un succès commercial, n'avait pas été réalisée bien avant.

Dans l'affaire **T 349/95**, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait certes d'une construction simple dans un dispositif simple, qui assurait cependant un perfectionnement considérable et surprenant du fonctionnement. De l'avis de la chambre, ce perfectionnement surprenant et le fait que l'état de la technique ne contenait aucune incitation claire à réaliser la solution justifiaient l'activité inventive de la solution revendiquée.

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 était 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 raison 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 (voir aussi **T 766/92**, **T 431/93**, **T 703/93**, **T 681/94**).

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).

Dans l'affaire **T 848/94**, la solution apportée au problème technique existant exigeait une combinaison de mesures qui n'était pas suggérée dans l'état de la technique de telle manière que l'homme du métier l'aurait adoptée. Celui-ci ne se trouvait donc pas dans une "situation à sens unique".

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 (**T 426/92**, **T 164/94**).

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 (**T 506/92**, **T 882/94**).

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. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer l'existence d'une activité inventive sur la base d'un effet d'amélioration, 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 (**T 197/86**, JO 1989, 371). En outre, les avantages allégués ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de la demande s'ils ne sont pas suffisamment étayés (**T 20/81** (JO 1982, 217), **T 561/94**).

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 éléments 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 (**T 292/92**, **T 412/94**).

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 avancé 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).

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 figuraient 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'impliquait pas obligatoirement que l'invention n'était 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 montrait 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 206/83** (JO 1987, 5), **T 171/84** (JO 1986, 95), **T 226/85** (JO 1988, 336)). 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.

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**).

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. 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**, **T 676/94**).

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. 138).

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 réalisation également mentionné dans le document cité (en l'occurrence: activation par broyage).

L'exposé d'une invention peut également être considéré comme suffisant dans le cas où le fascicule et la description initiale font référence à un autre document, qui permet à l'homme du métier d'obtenir les informations requises pour reproduire l'invention, mais qui n'avaient pas été divulguées expressément dans la description (**T 267/91**, **T 611/89**). Ce principe s'applique quelle que soit la langue utilisée (cf. **T 920/92**, où le document auquel il était fait référence était rédigé en japonais).

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 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 européenne 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. Le brevet contesté avait pour objet un procédé qui impliquait l'utilisation d'un catalyseur dont la composition et la méthode de fabrication n'avaient pas été dévoilées par le fabricant. La chambre a émis des doutes quant à la suffisance de l'exposé lorsque l'invention ne peut être exécutée qu'au moyen de produits dont le mode de fabrication n'est pas divulgué, mais que l'on peut se procurer sur le marché, sans toutefois que leur disponibilité durant une période donnée soit garantie. Toutefois, le procédé n'impliquant par ailleurs aucune activité inventive, la chambre n'a finalement pas eu à trancher la question de la reproductibilité.

3. Exposé clair et complet

Une opération revendiquée doit pouvoir être reproduite sur la base des pièces initiales de la demande, sans qu'il faille fournir un effort inventif allant au-delà des compétences ordinaires de l'homme du métier (**T 10/86**). Lorsqu'un demandeur n'a pas fourni les détails de fabrication dans la description, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que les connaissances générales de l'homme du métier ne permettaient pas de combler ce manque d'informations, la chambre a jugé que l'invention n'était pas suffisamment exposée (**T 219/85**, JO 1986, 376).

Une invention est considérée comme suffisamment exposée 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 dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention (**T 292/85**, JO 1989, 275). C'est ce que confirment les décisions suivantes : **T 81/97** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335), **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 238/88** (JO 1992, 709), **T 60/89** (JO 1992, 268), **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91** et **T 242/92**.

En outre, dans la décision **T 281/86** (JO 1989, 202) qui portait sur des séquences d'ADN codant pour la préprothaumatine, 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 utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la divulgation 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'un effort raisonnable par l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances générales, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard (cf. également **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 299/86** en date du 17.8.89, **T 181/87, T 212/88** (JO 1992, 28), **T 182/89** (JO 1991, 391) et **T 19/90** (JO 1990, 476)).

D'après la décision **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 435/91** (JO 1995, 188), la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention est suffisante dès lors qu'elle permet d'exécuter l'invention **dans toute sa portée, telle que revendiquée**, et non pas **uniquement d'obtenir certains** membres de la classe revendiquée. Il s'agit d'une question de fait. L'exposé d'une invention est considéré comme suffisant si l'homme du métier peut mettre en oeuvre pratiquement **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications. Les chambres ont également partagé cet avis dans les décisions **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 242/92, T 418/91, T 548/91, T 659/93, T 435/91** (JO 1995, 188) et **T 923/92** (JO 1996, 564). Il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un exemple au soutien des revendications de vaste portée (**T 612/92, T 694/92 (**JO 1997, 408), **T 187/93**. Il convient de trancher cette question au cas par cas. L'objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables (**T 19/90**, JO 1990, 476).

Le fait que la demande telle que déposée remplisse les conditions prévues à la R. 27(1)e) ne signifie pas automatiquement que l'exposé de l'invention est suffisant conformément à l'Art. 83. Pour trancher cette question, il convient d'apprécier les informations contenues dans les exemples, et d'autres parties de la description, à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier à la date pertinente (**T 322/93**). En revanche, lorsqu'il est satisfait aux exigences de l'Art. 83, il s'ensuit qu'au moins un mode de réalisation de l'invention est divulgué conformément à la R. 27(1)e) (**T 561/96)**. Dans l'affaire **T 561/96**, la chambre a également relevé que le fait que la division d'examen ait considéré l'invention comme nouvelle et impliquant une activité inventive, en dépit de l'objection soulevée au titre de l'Art. 83, montrait que l'invention pouvait être comprise sans ambiguïté par un homme du métier et qu'elle était donc suffisamment exposée.

Le fait que l'invention présente un inconvénient (en l'occurrence le risque de blesser les utilisateurs) susceptible d'en rendre l'utilisation impossible ne constitue pas un obstacle à sa reproductibilité, dès lors que l'enseignement technique divulgué dans le brevet litigieux permet d'obtenir le résultat souhaité par ailleurs (**T 881/95**).

Dans l'affaire **T 449/90**, les fondements scientifiques de l'invention étaient encore incertains à la date de priorité. La chambre était appelée à statuer sur la reproductibilité d'une composition AHF enrichie en vue de son utilisation dans la fabrication d'un médicament destiné à traiter les troubles de l'hémostase chez l'hémophile, cette composition étant caractérisée en ce que les virus du SIDA et de l'hépatite étaient rendus "substantiellement inactifs". Le problème était de savoir si la possibilité d'exécuter l'invention pouvait être établie étant donné qu'à la date de priorité aucune méthode directe n'était connue pour tester si ces virus étaient rendus inactifs.

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 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.

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**).

Dans l'affaire **T 492/92**, le brevet litigieux (qui portait sur des compositions détergentes liquides) ne divulguait aucune méthode en vue de mesurer la quantité d'électrolyte dissous. La chambre a néanmoins estimé qu'un homme du métier sélectionnerait à l'évidence une méthode d'analyse particulière, compte tenu, d'une part, de sa simplicité et de sa commodité et, d'autre part, du degré de précision requis. De plus, le titulaire du brevet avait lui-même proposé deux méthodes d'analyse différentes qui donnaient des résultats très différents avec la même composition. La chambre a considéré qu'il ne s'agissait pas là d'une preuve

suffisante susceptible d'établir que l'homme du métier ne serait pas en mesure de déterminer avec toute la précision requise la teneur en électrolyte des compositions revendiquées. Dans la pratique, il n'est pas rare qu'un technicien s'accommode d'une méthode rapide mais moins précise, qui sera jugée préférable à une méthode plus précise, mais plus compliquée à mettre en oeuvre. Compte tenu des faits de l'espèce, la chambre a estimé que le brevet satisfaisait aux exigences de l'Art. 83.

Dans l'affaire **T 225/93**, différentes méthodes permettaient de mesurer le diamètre des particules de carbonate de calcium, sans toutefois toujours donner le même résultat. La chambre a conclu que l'homme du métier ne serait pas en mesure d'obtenir sans effort excessif et sans activité inventive le résultat visé par le brevet litigieux dans l'ensemble du domaine revendiqué. La divulgation était donc insuffisante.

Plusieurs décisions précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par effort excessif.

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.

5. Biotechnologie

5.1 Généralités

En matière de biotechnologie, l'examen relatif à la suffisance de l'exposé dépend de la corrélation entre les faits de l'espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique en cause et la somme de travail normalement nécessaire 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 correspondantes, ainsi que le nombre de précisions techniques fiables fournies dans un document (cf. **T 158/91**).

5.2 Exposé clair et complet

Les principes expliqués au point 3 supra s'appliquent également aux inventions biologiques.

5.2.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Les décisions **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 281/86** (JO 1989, 202) et **T 299/86** en date du 17.8.89 sont traitées au point 3 supra, p. 167.

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.

Dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), l'invention était définie par l'insertion d'une séquence oncogène activée dans le génome de mammifères autres que l'être humain en général. La division d'examen avait rejeté les revendications de vaste portée en application de l'Art. 83, au motif qu'il était improbable que la manipulation génétique mise en oeuvre chez les souris pût être réalisée avec succès chez tous les autres mammifères. La chambre n'a pas souscrit à cet avis, faisant valoir 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 à l'exigence de la suffisance de l'exposé visée à l'Art. 83. Ce n'est que si l'on peut formuler à ce sujet de sérieuses réserves, étayées par des faits vérifiables, que l'on peut objecter à l'égard de la demande que l'invention n'est pas suffisamment exposée.

Dans l'affaire **T 918/94,** la seule question qui se posait était de savoir si la divulgation contenue dans la demande permettait à un homme du métier de réaliser après la traduction la conversion de [désamido]^{32}-Gly^{+1}-calcitonine en calcitonine, au moyen de la carboxypeptidase Y de levure (CPD-Y). La chambre a estimé qu'en l'absence de toute preuve expérimentale susceptible de réfuter les fortes présomptions que cette réaction ne marchait pas, l'objet de la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'Art. 83.

De l'avis de la chambre, le fait de noter une simple réaction ne signifie pas automatiquement que l'exposé de l'invention est suffisant, s'il ne fournit à l'homme du métier aucune donnée expérimentale confirmant que la réaction marche réellement, ni aucune mesure à prendre en cas d'échec.

5.2.2 Difficulté excessive

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.

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.

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. La chambre a relevé que cet argument était en contradiction avec les preuves produites en vue de faire reconnaître l'évidence. 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 l'affaire **T 923/92** (JO 1996, 564), la chambre avait rejeté deux requêtes, au motif que la caractéristique "ayant une fonction d'activateur de plasminogène de tissu humain" qui définissait dans les revendications la protéine préparée au moyen d'un organisme hôte recombinant, était vague et ambiguë. La chambre a attribué à cette caractéristique la signification la plus large possible, à savoir n'importe quelle fonction d'activateur de plasminogène du tissu humain (t-PA). L'objet de la revendication 2 portait donc sur "un vaste catalogue de dérivés de t-PA humain de structure non spécifiée, ayant n'importe quelle fonction du t-PA humain".

Bien que la chambre n'ait pas contesté que la description divulguait l'obtention de t-PA humain dans un système recombinant, elle a néanmoins estimé que les exemples et les informations fournis n'étaient pas suffisants pour qu'un homme du métier, se fondant sur ses connaissances générales, puisse réaliser l'invention sans effort excessif dans **l'ensemble** du domaine revendiqué, vu notamment l'interprétation très large donnée des fonctions du paramètre cité.

Dans une autre requête, la caractéristique "fonction de t-PA humain" avait été définie en ces termes "est en particulier capable de catalyser la conversion du plasminogène en plasmine, se lie à la fibrine et est classé en tant que t-PA sur la base de propriétés immunologiques". De l'avis de la chambre, cette modification clarifiait la caractéristique contestée dans les requêtes subsidiaires antérieures. En effet, bien que les revendications n'aient mentionné aucune structure de référence du t-PA humain pour les dérivés du t-PA humain, elles indiquaient au moins les activités biologiques qui devaient être testées lorsque l'on apportait des modifications à la protéine obtenue, ce qui ramenait à un niveau acceptable la somme de travail nécessaire pour que l'homme du métier puisse mettre en oeuvre l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué. De l'avis de la chambre, si la description contient des informations suffisantes sur la manière d'obtenir du t-PA humain et que la revendication relative aux dérivés de t-PA humain indique les fonctions à tester, il doit être considéré que l'homme du métier peut, sans avoir à faire preuve d'activité inventive ni avoir à déployer d'efforts déraisonnables, préparer des dérivés de t-PA humain, par délétion, substitution, insertion, addition ou remplacement d'acides aminés, et qu'il peut tester quels sont les dérivés qui possèdent les fonctions requises.

Dans l'affaire **T 694/92** (JO 1997, 408), la chambre a décidé que, dans le cas où une invention porte sur la réalisation effective d'un effet technique dont la nouveauté a été détruite en théorie par l'état de la technique, il convient de tenir compte à la fois de la contribution technique effective que ladite invention apporte par rapport à l'état de la technique et, d'autre part, des termes dans lesquels cette invention est revendiquée, de façon à accorder une protection suffisante et équitable à l'objet du brevet qui pourra être délivré.

Dans les cas où l'invention consiste essentiellement en la réalisation dans différents domaines d'application d'un effet technique donné, au moyen de techniques connues, et où l'on peut sérieusement douter que cet effet puisse facilement être obtenu dans toute la gamme des applications revendiquées, la chambre a estimé qu'il pouvait être nécessaire de fournir un grand nombre de précisions techniques ainsi que plusieurs exemples qui pourraient servir de fondement à des revendications de vaste portée. En conséquence, des revendications de vaste portée ne sont pas admissibles si l'homme du métier n'est pas en

mesure, après avoir lu la description, de mettre aisément en oeuvre l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif.

Dans l'affaire **T 612/92**, le brevet comportait des revendications génériques portant sur un procédé en vue d'insérer un ADN étranger, via un ADN-T, dans le génome de plantes monocotylédones. La chambre a déclaré qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'Art. 83, étant donné qu'il était fort douteux qu'un tel procédé pût être mis en oeuvre dans l'ensemble du domaine revendiqué, à savoir avec n'importe quelle plante monocotylédone.

Dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), le fascicule du brevet fournissait un exemple techniquement détaillé sur l'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans E.coli. Cet exemple suggérait la possibilité d'exprimer ces protéines dans les micro-organismes en général. La chambre a estimé que l'invention était suffisamment exposée, puisqu'un mode de réalisation de l'invention était clairement indiqué et que rien dans l'état de la technique ne prouvait qu'il n'était pas possible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que E.coli.

Dans l'affaire **T 187/93,** le brevet en cause comportait une revendication relative à la préparation d'un polypeptide tronqué "capable de produire des anticorps neutralisants". La division d'opposition a maintenu la revendication litigieuse sous une forme modifiée, qui se proposait d'atteindre l'objectif supplémentaire plus astreignant qui consistait à générer une "protection chez le sujet immunisé contre l'attaque *in vivo* par un agent pathogène viral". L'opposant/requérant a allégué que le brevet en litige ne fournissait aucune instruction sur l'immunogène qui était susceptible de conférer une immunoprotection *in vivo*, en conséquence de quoi la revendication ci-dessus devait être restreinte à la construction particulière illustrée dans l'exemple de la glycoprotéine gD-1 du virus Herpes simplex (HSV).

La chambre a relevé que le titulaire du brevet s'était fondé sur cet effet technique dans le cadre de la discussion sur l'activité inventive de l'objet revendiqué, puisqu'il avait allégué que cet effet allait bien au-delà de la simple induction d'anticorps neutralisants. De l'avis de la chambre, il y avait donc lieu d'établir si l'homme du métier était en mesure d'obtenir sans effort excessif cet effet technique pour **l'ensemble** des polypeptides viraux selon la revendication. Conformément à la décision **T 694/92** (voir supra), la chambre a noté que les arguments invoqués par le titulaire du brevet au soutien de sa revendication de large portée allaient à l'encontre de ceux développés en faveur de l'activité inventive.

Etant donné que des changements mineurs dans la conformation tridimensionnelle d'une protéine peuvent avoir des effets imprévisibles sur la réponse immunitaire de l'hôte, la chambre a estimé que l'homme du métier aurait été confronté à la même incertitude dans le cas de tout autre polypeptide tronqué et lié à la membrane, provenant de **n'importe quel** virus et n'ayant aucune homologie avec la séquence d'acides aminés de la gD provenant de l'HSV. En outre, le procédé de troncation ne faisait pas automatiquement apparaître une caractéristique technique commune qui soit nécessairement capable de produire ou de préserver l'épitope ou les épitopes responsable(s) de l'immunoprotection *in vivo* et qui puisse être valable pour **n'importe quelle** glycoprotéine de membrane provenant de **n'importe quel** virus. Par conséquent, les résultats obtenus avec la gD tirée de l'HSV ne pouvaient pas être

extrapolés aux glycoprotéines provenant de toute la gamme des autres virus. En effet, l'homme du métier qui aurait tenté d'obtenir le même effet technique avec une glycoprotéine provenant d'un agent pathogène viral différent de l'HSV aurait été confronté à la même absence de prévisibilité que dans le cas de la gD tirée de l'HSV, une telle incertitude pouvant donc nécessiter des efforts excessifs et/ou impliquer d'éventuels échecs. En conséquence, la chambre a estimé que la revendication en question ne satisfaisait pas aux exigences des Art. 83 et 84, et a rejeté la requête qui contenait cette revendication. Toutefois, la chambre a estimé que la requête limitée au procédé d'obtention d'un dérivé tronqué et non lié à la membrane de la glycoprotéine D des types 1 et 2 du virus Herpes simplex satisfaisait aux exigences des Art. 83 et 84, ainsi qu'à l'exigence de non-évidence énoncée à l'Art. 56.

S'agissant des décisions relatives aux efforts excessifs en cas de dépôt de micro-organismes, cf. le point 5.3.1 infra.

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.

5.3.1 Questions de fond

Dans la décision **T 418/89** (JO 1993, 20), la chambre a déclaré que la description écrite du brevet ne fournissait pas suffisamment d'informations pour mettre en oeuvre sans effort excessif le procédé reconnu aléatoire et compliqué d'obtention d'un hybridome déposé. Un exposé ne saurait être considéré comme suffisant dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé à plusieurs reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière. La portée du brevet ne pouvait pas non plus être limitée à ce qui avait été déposé, étant donné que les caractéristiques du dépôt différaient de celles qui étaient divulguées dans le brevet. Le simple dépôt d'un hybridome, sans aucune description écrite correspondante, ne constitue pas un exposé suffisant.

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.

S'agissant de la question de savoir si, en l'absence de dépôt, la description écrite permet de reproduire des micro-organismes spécifiques (par ex. des plasmides ou des souches de virus), la chambre a estimé dans certains cas (**T 283/86** et **T 181/87**), après avoir soigneusement examiné la divulgation écrite, que les informations fournies dans la demande étaient suffisantes pour permettre à l'homme du métier d'obtenir de manière sûre les mêmes micro-organismes. En revanche, dans d'autres cas (**T 815/90** et **T 816/90**), elle a estimé que la description était insuffisante.

5.3.2 Questions de procédure

a) Identité du demandeur et du déposant

La pratique antérieure de l'OEB établie dans la décision **T 118/87** (JO 1991, 474), selon laquelle le demandeur et le déposant devaient être une seule et même personne, a été modifiée suite à l'introduction de la lettre d) à la R. 28(1). En vertu de cette disposition, la matière biologique **peut désormais être déposée par une personne autre que le demandeur**, à condition que le nom et l'adresse du déposant soient mentionnés dans la demande et que soit fourni à l'OEB un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public conformément à la R. 28.

b) Non-conformité du dépôt

La R. 28(1) dispose 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.

Dans l'affaire **T 39/88** (JO 1989, 499), la chambre a posé le principe que l'un des principaux objectifs de la R. 28 était d'éviter que l'accessibilité aux micro-organismes déposés ne soit subordonnée à un consentement du déposant. La chambre a relevé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial, effectué à d'autres fins (en l'occurrence une demande US), en conformité avec les dispositions de la CBE, consistait à le convertir en un dépôt selon la R. 28 (lorsque le dépôt est effectué sur la base d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt) ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest (qui couvre automatiquement la R. 28).

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 jugé que les conditions requises à la R. 28 dépendaient de celles qui ont été fixées à l'Art. 83. L'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) attribué à la culture est une condition de fond, car dans la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. La Grande Chambre de recours a donc estimé que contrairement à la décision **J 8/87** (JO 1989, 9), l'indication du numéro de dépôt d'une culture ne pouvait être communiquée après l'expiration du délai prévu à la R. 28(2)a) (soit 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).

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

6.1 L'Article 83 CBE 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. 496.

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 a jugé 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 418/91, T 456/91**, **T 548/91**).

6.2 L'Article 83 CBE 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 pouvait 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 déterminaient 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 au titre 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 requise par l'Art. 83 et non par 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 jugé 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. 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** et **T 588/93**). (Pour plus de détails, voir le chapitre consacré à la preuve p. 368)

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 considéré 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 dispose 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.). De plus, 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.

Dans l'affaire **T 337/95** (JO 1996, 628), la chambre a suivi la décision **G 2/88** et a confirmé que les revendications doivent être claires dans l'intérêt de la sécurité juridique, car elles ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Voir également **T 338/95**.

1. Clarté

1.1 Forme des revendications

1.1.1 Principes généraux

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 (voir également **T 452/91**).

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 jugé 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.

1.1.2 Caractéristiques essentielles

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 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. 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. 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, première 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 et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant. De plus, la chambre a estimé que s'il a été exigé que les revendications se fondent sur la description (Art. 84, deuxième 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.

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. Voir également **T 630/93** sous le point 1.1.4 ci-dessous (p. 184).

1.1.3 Interprétation des termes

Dans les affaires **T 759/91** et **T 522/91**, il était utilisé dans les revendications l'expression "comprenant notamment" ("comprising substantially"). 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" pouvait signifier aussi bien "inclut" ou "couvre" que "consiste en", la sécurité juridique exigeait que, lorsque l'on rédige des revendications, l'on ne retienne normalement que les significations plus larges "inclut" ou "couvre". Le mot "notamment" restreignait 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" n'allait donc pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et devait être interprétée comme étant synonyme de l'expression "consistant essentiellement en". Toutefois, l'expression "consistant en" n'étant pas ambiguë, il convenait de la préférer à l'expression "comprenant".

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 composait 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.

1.1.4 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. 193).

Dans l'affaire **T 523/91**, 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 objections 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 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.

1.1.5 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.

1.1.6 Catégories de revendications

Dans la décision **T 688/91** (voir supra), 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.

Dans la décision **T 841/95**, la chambre a constaté que lorsqu'une revendication portant sur un appareil visait à définir l'invention en faisant référence aux caractéristiques de l'utilisation à laquelle l'appareil était destiné, il pouvait en résulter un manque de clarté. Cependant, si l'objet de la demande est un appareil et que ce dernier ne puisse être défini avec pertinence autrement que par référence à ladite utilisation, une revendication d'appareil peut être claire dès lors qu'elle porte sur une combinaison de l'appareil et de son utilisation et qu'elle définit l'appareil sans ambiguïté.

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

a) Généralité

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**, **T 623/91**, **T 1050/93**).

Dans l'affaire **124/90**, dans laquelle l'objet exclu constituait un aspect de la divulgation pouvant être mis en oeuvre, la chambre a admis que les termes du disclaimer soient plus détaillés et complets que l'état de la technique particulier qui avait été exclu.

Cependant, un disclaimer introduit dans le but d'établir la nouveauté ne doit exclure que l'objet divulgué dans l'état de la technique (cf. **T 434/92**, **T 653/92**, **T 426/94**).

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°...".

b) Nouveauté et activité inventive

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 (voir également **T 857/91, T 710/92**).

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 objection 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 653/92,** la chambre a suivi la décision rendue dans l'affaire **T 597/92**.

c) Application à des sélections et des plages de valeurs

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. La chambre a conclu que l'exclusion d'une composition par référence à la marque ou la dénomination commerciale ne suscitait pas d'incertitude et ne violait donc pas les dispositions de l'Art. 84, dans la mesure où une modification de la plage de valeurs de la composition chimique était peu probable sans une modification correspondante du nom commercial ou de la marque.

Dans la décision **T 434/92**, la chambre a refusé d'appliquer les principes du choix "négatif" découlant de la décision **T 198/84**, où la nouveauté avait été fondée par le choix d'un domaine limité à partir d'un domaine de nombres relativement grands (choix motivé). La chambre a considéré qu'il n'était pas justifié d'appliquer les conditions spécifiques à un choix donné à l'affaire en question, dans laquelle le disclaimer était essentiellement un non-choix motivé.

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 a interprété le point C-III, 4.8 des Directives ("Une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier doit être interprétée comme définissant un produit convenant à cet usage"): "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 considéré 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.

En revanche, dans la décision **T 181/96**, la chambre a fait une distinction entre les circonstances de l'espèce et celles de l'affaire **T 893/90**. Bien que dans cette affaire le contrôle pouvait sembler laborieux au premier abord, il ne sortait pas du cadre normal de la médecine, ne nécessitant que des essais de routine, si bien qu'aucune limitation n'était nécessaire. Par contre, dans l'affaire en question qui concernait un appareil de contrôle hydrostatique d'un corps d'étanchéité d'un raccord fileté entre deux tronçons de tube raccordés, il n'existait pas de modèle universel de raccords de tube ayant des gammes de dimensions généralement bien définies et donc habituellement utilisables pour vérifier les caractéristiques fonctionnelles en tant que telles.

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 était claire. Elle a fait observer 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 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 partagé ce point de vue. 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) afin d'éviter de limiter indûment la portée de la revendication quand l'homme du métier pouvait vérifier les résultats obtenus en procédant à de simples essais par tâtonnement (**T 88/87**).

bb) afin de rendre intelligible la caractéristique 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 considéré 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. 193.

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.

Des revendications multiples peuvent par contre se révéler concises au sens de l'Art. 84 alors même qu'une revendication unique devant présenter plusieurs solutions possibles correspondant à la pluralité des procédés manquerait de clarté (cf. **T 350/93**).

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. Voir également la décision **T 409/91** (JO 1994, 653) ci-dessus, p. 182.

Dans la décision **T 939/92**, la chambre a considéré qu'il ne découle pas de l'Art. 84 qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a une "portée trop vaste". L'expression "se fonder sur la description" signifie que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications, car sinon, les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. Les faits de la cause en l'occurrence n'étaient donc pas les mêmes que dans l'affaire **T 409/91**, et c'est pourquoi il ne pouvait être valablement objecté que la revendication n'était pas fondée.

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. 177.

Dans la décision **T 1055/92**, 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. Voir également **T 61/94**.

Dans la décision **T 156/91**, il a été jugé 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 prétendument essentielle de procédé manquait dans la revendication concernant le dispositif. La chambre a estimé qu'une revendication relative à un dispositif en tant que tel ne doit pas comporter d'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.

Dans l'affaire **T 977/94** la chambre a decidé que lorsque le titulaire du brevet a modifié ses revendications, il est essentiel que la description soit adaptée aux revendications en raison du caractère fondamental de la description. En effet, l'invention ne peut être revendiquée que dans la mesure où elle se fonde sur la description (Art. 84, deuxième phrase) et les revendications s'interprètent à la lumière de la description (Art. 69). Il convient donc de vérifier que les éléments constitutifs de l'invention revendiquée soient également décrits comme tels dans la description.

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. 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 la décision **T 416/87** (JO 1990, 415), la chambre a été confrontée à la situation où il ressortait d'une interprétation correcte de la description que l'invention devait avant tout comporter une certaine caractéristique qui n'était pas comprise dans les revendications. La chambre a considéré qu'en vertu de l'Art. 69(1) et de son protocole interprétatif, les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du brevet, ne l'exige pas explicitement.

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** et **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 considéré 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. 233. 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.

Dans la décision **J 6/96**, la chambre de recours juridique a relevé que la CBE a fixé un délai pour le calcul des taxes de revendication, tant pour les demandes PCT que les demandes non-PCT : la date à prendre en considération pour le calcul des taxes de revendication selon la R. 31(1) est celle du dépôt de la demande européenne, tandis que l'ultime date à prendre en compte pour ce calcul est, selon la R. 104ter(1), la date d'expiration du délai mentionné dans cette règle. Conformément à la R. 104ter(1)b)iii), les taxes de revendication prévues à la R. 31, qui font partie de la taxe nationale visée à l'Art. 158, doivent être acquittées, lorsque l'Art. 22(1) PCT s'applique, dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le nombre de revendications présentes dans le dossier à l'expiration de ce délai détermine le nombre de taxes de revendication devant être acquittées (cf. **J 9/84**, JO 1985, 233, point 5 des motifs ; dans cette affaire, la transmission en vertu de l'Art. 22(1) avait eu lieu avant l'expiration du 21^{e} mois). Le fait que le nombre de revendications soit réduit ultérieurement n'affecte en rien les exigences de la R. 104ter(1)b)iii), qui doivent être remplies à l'expiration du délai de 21 mois.

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).

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), 155(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) 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. Pluralité de revendications indépendantes

2.1 Généralités

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. La deuxième de ces possibilités, à savoir la pluralité d'inventions liées par un seul concept, peut donner lieu à une pluralité de revendications indépendantes de **même catégorie ou de catégories différentes.**

Dans la décision **W 5/92**, la chambre a estimé qu'il ressortait implicitement de la définition de la R. 13.1 PCT que l'"invention" devait être considérée au sens large du terme. Aussi est-il dit dans les Directives concernant la recherche (Gazette du PCT n° 30/1992, section IV et n° 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.

2.2 Revendications indépendantes de catégories différentes

La R. 30(1) et la R. 13.2 PCT prévoient 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, (en vigueur jusqu'au 31.5.91) comme l'ancienne R. 13 PCT, prévoyait que dans trois cas la combinaison de revendications indépendantes de catégories **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**). Dans la décision **T 702/93**, il a été dit que cette ancienne version de la R. 30 ne prévoyait pas cette unité fictive dans le cas de revendications indépendantes au sein de la **même** catégorie.

Les principes posés par la jurisprudence en matière d'unité de l'invention reposaient sur cette fiction. Cette fiction n'existe plus depuis la modification de la R. 30 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 (voir aussi **T 169/96**).

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 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 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 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 (voir aussi **W 16/89**).

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**.

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 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 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.

3. 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.

4. 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.

5. Base d'appréciation de l'absence d'unité

5.1 Généralités

Selon l'Art. 3(4)iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à "l'exigence prescrite d'unité de l'invention".

L'unité de l'invention doit être déterminée sur la base du contenu des revendications telles qu'interprétées à la lumière de la description et des dessins, s'il y en a (Partie 1(b) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT) (dans sa version en bugueur depuis le 1er juillet 1998), qui ont un effet obligatoire, non seulement envers l'ISA, mais aussi envers la chambre de recours agissant en tant que "comité de trois membres", conformément à la R. 40.2 c) et e) PCT (**G 1/89** de la Grande Chambre de recours, JO 1991, 155) (cf. **W 6/97**).

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.

Ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les Directives concernant la recherche selon le PCT, il est affirmé, notamment, que l'absence d'unité d'invention peut soit se manifester directement "a priori", c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications avec l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'"a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique (**G 1/89**, JO 1991, 155).

5.2 Appréciation de l'absence d'unité par l'ISA (International Search Authority)

L'absence d'unité peut se manifester directement a priori, c'est-à-dire avant l'examen quant au fond des revendications par rapport à l'état de la technique mis à jour par la recherche (**W 1/96**, par ex. **W 6/90**, JO 1991, 438). Si l'objection d'absence d'unité de l'invention est soulevée a priori, le problème technique doit être défini uniquement sur la base de la description, et non de l'état de la technique (cf. **W 50/91**, **W 22/92**, et **W 52/92**).

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 concernant la recherche selon le PCT qui permettaient d'examiner la condition de l'unité de l'invention "a posteriori". Une chambre de

recours et le Président de l'OEB avaient alors soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours (**G 1/89**, **G 2/89**).

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. La Grande Chambre de recours a d'abord noté que les problèmes soulevés étaient dus essentiellement au fait qu'aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l'examen (quant au fond) s'effectuent à des étapes différentes et sont exécutés par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d'examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique pertinent et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA (Administration chargée de l'examen préliminaire international) et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE), il est évident que l'examinateur de la recherche a besoin de formuler un avis provisoire sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier la pertinence des documents de l'état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n'a pas d'équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l'examen sont exécutés conjointement, normalement, par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d'examen, comme le prévoient le PCT et la CBE. La Grande Chambre a en outre observé que 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 l'Art. 17(3)a) PCT et l'Art. 34(3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen mentionnée plus haut ; cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d'examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général). De l'avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l'ISA et l'IPEA doivent en principe apprécier selon les **mêmes critères objectifs** s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT.

La Grande Chambre a fait remarquer que les Directives concernant la recherche 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. Si l'on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l'OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte, en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d'examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l'examen de l'unité de l'invention par les divisions de recherche peut être effectué "a posteriori" (partie B, chapitre VII, point 5, cf. R. 46). De l'avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. Il a également été noté que les Directives concernant la

recherche selon le PCT se fondent sur l'Art. 56 PCT, qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l'Art. 56(3)ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d'uniformiser entre autres les méthodes de travail). Cette pratique est fixée dans les Directives concernant la recherche selon le PCT, chapitre VII.9 (Gazette du PCT 30/1992, 14025), qui constituent la base d'une pratique uniforme de toutes les "International Searching Authorities" (Administrations chargées de la Recherche Internationale).

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.

5.3 Appréciation de l'absence d'unité lors de la procédure d'examen

Selon le texte de l'Art. 82, l'exigence de l'unité d'invention doit être satisfaite par la demande de brevet, non seulement telle que déposée, mais aussi aux stades ultérieurs de la procédure de délivrance du brevet, c'est-à-dire devant la division d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet. La R. 46(2) prévoit expressément la possibilité, pour la division d'examen, d'être en désaccord avec la division de recherche à propos de l'absence d'unité d'une demande de brevet donnée, l'avis de la division d'examen étant alors décisif en ce que cette dernière peut ordonner le remboursement de toute taxe acquittée à la demande du requérant. En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la division d'examen peut décider qu'il y a absence d'unité d'invention dans une demande de brevet, au sens de l'Art. 82, même si la division de recherche n'a pas soulevé pareille objection en application de la R. 46(1) (**T 178/84**, JO 1989, 157).

Dans la décision **T 87/88** (JO 1993, 430), la chambre a noté que selon la Grande Chambre de recours, lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en application de l'Art. 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "a posteriori", c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (**G 1/89** (JO 1991, 155), **G 2/89** (JO 1991, 166)). Ce principe vaut également pour les recherches européennes (Art. 92), car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf. Directives, B-III. 4.4). L'objection du requérant, selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également "a posteriori" le défaut d'unité de l'invention revendiquée, ne peut donc pas être retenue.

Dans l'affaire **T 94/91**, il a été ajouté que l'Art. 82. prévoit clairement que les demandes de brevet européen doivent satisfaire aux critères d'unité de l'invention, sans aucune restriction. La CBE ne fait aucune différence entre absence d'unité "a priori" et "a posteriori". Par conséquent, les demandes de brevet européen doivent satisfaire à la condition d'unité, et il est sans importance que l'absence d'unité apparaisse immédiatement ou seulement au vu d'un document découvert au cours de la recherche ou de l'examen.

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.

5.4 Appréciation de l'absence d'unité au cours des procédures d'opposition

Dans l'affaire **G 1/91** (JO 1992, 253), la Grande Chambre de recours a considéré que l'unité d'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 d'unité d'invention. Il ressort des "Travaux préparatoires", non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet.

La Grande Chambre de recours a notamment fait observer que s'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'Art. 82 est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services. Les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel jusqu'à la délivrance du brevet. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Mais pour que les concurrents puissent sauvegarder leurs intérêts, il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets.

6. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité

6.1 Définition du problème technique à résoudre par l'invention

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il existe une condition préalable pour déterminer s'il y a unité de l'invention, à savoir une analyse du problème technique ou des problèmes à résoudre par la pluralité respective d'inventions (**W 11/89** (JO 1993, 225), **W 6/97**). Dans la décision **W 6/91**, la chambre a considéré que la définition du problème technique à résoudre par l'invention est une condition préalable obligatoire pour apprécier l'unité de l'invention, c'est-à-dire si l'objet revendiqué comme solution à ce type de problème représente ou non un seul concept inventif général. Le non-respect de ce principe serait en lui-même une justification suffisante pour le remboursement des taxes de recherche additionnelles. Dans l'affaire **W 8/94**, la chambre a considéré qu'il est nécessaire 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 14/89**, **W 59/90**, **W 14/91**, **W 17/91**).

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a étudié dans les détails la façon dont l'unité de l'invention peut être déterminée. Elle a conclu que la définition du problème technique à résoudre par une invention ou une pluralité d'inventions revendiquées eu égard à l'état de la technique devait en règle générale partir de ce qui est considéré, dans la description, comme ayant été réalisé par l'invention revendiquée, puisque les revendications portant sur des compositions importantes au moins ne disent normalement rien sur les effets techniques à obtenir par ces compositions. Dès que la recherche permet de découvrir un état de la technique manifestement plus pertinent que celui qui a déjà été exposé dans la description de la demande internationale, il est nécessaire de déterminer ce qu'il faut considérer comme le problème technique particulier, au vu à la fois de l'exposé de la demande internationale dans son ensemble et de l'état de la technique ainsi divulgué (**W 6/91**). L'unité de l'invention ne peut s'apprécier que lorsque le problème technique a été défini de cette façon. La chambre a estimé que l'invitation à payer des taxes additionnelles ne contenait pas une telle analyse, et que le résultat de cette analyse ne ressortait pas non plus des circonstances de l'espèce. En particulier, l'ISA n'a pas défini le problème technique qui aurait permis de tirer la conclusion figurant dans l'invitation.

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**).

6.2 Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive

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 considéré que dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Selon la Grande Chambre, 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 visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la R. 13.1 PCT. Cette considération 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 constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme. Dans la décision, il est précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que **si** elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure fixée à l'Art. 17 et à la R. 40 PCT. Une telle évaluation n'a qu'un caractère **provisoire** et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention (**W 6/90**, JO 1991, 438).

La Grande Chambre de recours a ajouté 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 application 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 (**W 24/90**, **W 23/91**, **W 43/91**).

Dans l'affaire **W 1/97**, la chambre a considéré que la situation n'est apparemment pas parfaitement claire si, après avoir déjà effectué des recherches pour une partie de l'objet, l'ISA n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

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 2/92**, la chambre a fait observer que conformément aux Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT (chapitre III, 7.6), que l'OEB doit obligatoirement respecter lorsqu'il agit en qualité d'IPEA (cf. décisions **G 1/89** et **G 2/89**, JO 1991, 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 concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chapitre III, 7.10, chapitre VI, 5.9) (cf. **W 6/96**).

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 (**W 16/91**, **W 21/91**).

7. Le seul concept inventif général

7.1 Le concept général unique

Pour décider de l'unité de l'invention, il est obligatoire, conformément à la R. 13.1 PCT, de décider si une pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale forment ou non un seul concept inventif général. Par conséquent, pour pouvoir apprécier lors de la recherche s'il y a unité de l'invention, il faut tout d'abord se demander si un seul concept inventif général sert de lien entre les différentes inventions.

Dans le cas **W 19/89**, la chambre a décidé que la demande présentait manifestement une absence d'unité de l'invention, puisque les quatre solutions possibles couvertes par la revendication 1 avaient trait à un développement ultérieur de l'état de la technique dans diverses directions, par l'utilisation de différentes classes d'agents de déshalogénation n'ayant en commun aucune caractéristique technique nouvelle. Si le problème technique à résoudre a déjà au moins une solution comprise dans l'état de la technique, l'exigence d'"un seul concept inventif général" implique que les autres solutions à ce problème, proposées dans la demande, aient obligatoirement au minimum un nouvel élément en commun, ce nouvel élément étant normalement représenté par au moins une nouvelle caractéristique technique. Puisque le déposant a reconnu que cette caractéristique technique nouvelle unifiante faisait défaut, la demande avait trait à plus d'une invention.

Le concept général unique a été efficacement analysé dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438). La chambre a estimé qu'un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. 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. L'absence d'une telle **identité partielle** entre les différents enseignements contenus dans la demande, donc l'absence d'unité de l'invention, peut le cas échéant être déjà décelée **a priori**. Toutefois, l'absence d'unité de l'invention peut également devenir apparente **a posteriori,** à savoir entre les objets de différentes revendications indépendantes ou dans les objets restants, dans le cas où l'objet d'une revendication recouvrant toutes les autres n'est manifestement pas nouveau ou pas de nature à impliquer une activité inventive eu égard à l'état de la technique révélé. La chambre a cité un exemple illustrant la notion juridique un peu vague de "concept général unique" : Un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et utilisation dudit

produit, par exemple, ne forment qu'un seul concept général parce que, d'une part, l'identité partielle entre le produit et son utilisation a son origine dans les caractéristiques de structure du produit et que, d'autre part, l'identité partielle entre le produit et le procédé spécialement conçu pour sa fabrication repose sur le fait que ce produit doit être considéré comme l'effet ou le résultat de la mise en oeuvre dudit procédé (**T 119/82**, JO 1984, 217, point 11).

La chambre a également noté que les critères régissant l'unité de l'invention aux fins de la R. 13.1 PCT exposés ci-dessus s'appliquent en principe aussi lorsque l'activité inventive est essentiellement basée sur la découverte d'un **problème méconnu** (**T 2/83**, JO 1984, 265). Si le problème commun, à savoir les effets à obtenir, est lui-même déjà connu ou pourrait être reconnu comme étant généralement souhaitable (un simple desideratum) ou évident, il n'y aurait aucun mérite inventif à formuler le problème. Si les caractéristiques structurelles communes ne se trouvent que dans les parties des revendications ayant trait à l'état de la technique, et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à résoudre le problème de l'ensemble combiné, cela peut également être un signe de l'absence d'unité.

Dans l'affaire **W 38/90**, le seul lien commun entre l'objet des revendications 1, 2 et 4 résidait en ce que les caractéristiques respectives contribuaient toutes à la réalisation du même dispositif : un ensemble d'observation pour une porte. La chambre a fait remarquer que cet élément commun pré-caractérisant se limitait à désigner l'invention, en tant qu'élément de l'état de la technique ; il ne s'agissait toutefois pas d'une caractéristique spécifique ayant une interaction avec les autres éléments caractérisants, et contribuant ainsi aux diverses inventions et à leurs effets. Par conséquent, ce seul lien devait être rejeté parce que sans importance pour une éventuelle contribution à l'activité inventive. Comme nous l'avons déjà conclu, aucune unité "a priori" ne peut être reconnue en l'absence d'une caractéristique pertinente commune.

Dans sa décision **W 32/92** (JO 1994, 239), la chambre a estimé que l'objet de la première de deux revendications indépendantes était dénué de nouveauté, et elle a continué à examiner s'il y avait unité d'invention entre l'objet de la deuxième revendication indépendante et une nouvelle revendication indépendante formée par la combinaison de la première revendication indépendante et d'une revendication dépendant d'elle. La chambre a estimé qu'il y a absence d'unité de l'invention lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant une contribution inventive.

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.

7.2 Caractère inventif du concept général unique

La R. 13.2 PCT définit la méthode à suivre pour déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention eu égard à une pluralité d'inventions revendiquée dans une demande internationale. Elle dispose que "lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la R. 13.1 PCT n'est

observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une **contribution** de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique."

Dans l'affaire **W 17/89**, la chambre a estimé que dès qu'un concept unique, c'est-à-dire commun, a été établi, il faut examiner si ce même concept peut ou non contribuer à l'activité inventive des divers objets revendiqués dans ce cas. Rien n'indiquait que ce concept était connu ou qu'il faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier. Puisque l'examinateur de la recherche n'avait pas indiqué que les documents cités dans cette affaire pouvaient exclure une telle contribution, il n'y avait pas lieu de supposer que cela ne pouvait être le cas (**W 6/90** ci-dessus). Etant donné ce qui précède, il faut attribuer un seul concept inventif à toutes les revendications reliant tous leurs objets (**W 22/91**).

Dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438) (cf. supra), la chambre a en outre noté qu'aux fins de l'unité de l'invention, la R. 13.1 PCT dispose également que le seul concept général doit être inventif. Même avec un seul concept général bien déterminé, il y a absence d'unité si le concept ne présente pas un caractère inventif. Les chambres de recours ont confirmé la décision précitée à plusieurs occasions (cf. notamment décisions **W 31/91**, **W 29/92**, **W 31/91**, **W 34/92**, **W 45/92**, **W 8/93**, **W 6/97**).

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.

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 contribuaient à résoudre ce problème.

Dans l'affaire **W 50/92**, la chambre a considéré que l'analyse d'une caractéristique, comprenant des éléments structurels et fonctionnels, permet d'établir s'il y a un seul concept commun ou non, et que la nature des éléments communs déterminerait alors si ces éléments peuvent être écartés parce qu'ils ne jouent manifestement aucun rôle, lors de l'examen quant au fond qui suit, pour l'activité inventive de chaque objet indépendant. Par conséquent, la liste proprement dite soumise par l'ISA ne suffisait pas pour comprendre de prime abord pourquoi les revendications, et, partant, la demande, ne pouvaient pas être considérées comme se rapportant à un seul concept inventif général.

Dans la décision **W 45/92**, la chambre a déclaré que le terme "inventif" ne pouvait pas s'interpréter comme une exigence selon laquelle la partie commune doit être inventive en soi, et pouvoir dès lors être revendiquée en tant que telle. La recherche à cet égard doit se concentrer sur la question de savoir si tous ces éléments ou quelques-uns parmi eux

peuvent contribuer ou non à l'étude approfondie des activités inventives qui aura lieu par la suite. Ce n'est que si l'état de la technique déjà divulgué ou les connaissances générales indiquent, sans aucun doute raisonnable, que cela n'est pas possible dans ces circonstances, qu'il faut déclarer qu'il n'y a pas unité. La chambre a en outre estimé que les termes "élément technique **particulier** identique ou correspondant" impliquaient que ces éléments définissaient une **contribution** à l'invention vis-à-vis de l'état de la technique. Les éléments en question faisant eux aussi, et de façon identique, partie de l'état de la technique le plus pertinent ne pouvaient apporter cette contribution. Dès lors, les diverses inventions, s'il y en a, doivent résider dans les éléments caractérisants spécifiques et non partagés, propres à chaque cas. Puisque les revendications ne contenaient plus de caractéristique commune dans la partie caractérisante, cela confirmait la conclusion d'absence d'unité (**W 32/92**, JO 1994, 239, supra).

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 (voir **W 2/95**).

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, d'après 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 l'affaire **T 957/96**, la demande décrivait un certain nombre de procédés qui n'avaient

aucune étape en commun. La chambre a considéré que dans ce cas, l'élément décisif qui permettait de trancher la question de l'unité de l'invention résidait en ce que tous les procédés revendiqués présentaient un élément technique commun, à savoir l'utilisation du régioisomère essentiellement pur, qui était primordiale pour résoudre le problème technique auquel avait trait la demande. C'était cette **utilisation du composé intermédiaire** qui constituait le concept "inventif" commun à toutes les variantes du procédé revendiquées. En d'autres termes, cette caractéristique représentait un élément technique **particulier** qui définissait la contribution apportée par l'invention revendiquée eu égard à l'état de la technique, comme l'exige la R. 30(1).

7.3 Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush")

La situation qui implique ce que l'on appelle la "pratique de Markush", où une revendication unique définit des variantes, est également régie par la R. 13.2 PCT. Selon la R. 13.3 PCT, pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication (**W 35/91**).

Au point 1 du Chapitre VII des Directives concernant la recherche selon le PCT, qui traite de l'unité de l'invention, il est dit que pour apprécier l'unité de l'invention conformément aux principes énoncés dans les R. 13.2 à 13.4 PCT, il y a lieu d'appliquer l'instruction 206 et l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, dans le texte en vigueur à partir du 1er juillet 1992. Dans l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, première partie, point f, il est énoncé des critères précis pour l'appréciation de l'unité d'invention dans le cas des revendications de type "Markush" : ainsi, dans le cas des variantes couvertes par une telle revendication, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers, identiques ou correspondants, énoncée dans la R. 13.2 PCT, doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue (**W 3/94**, JO 1995, 775).

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 structurel. 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** existait dans la présente affaire. La nouvelle utilisation pouvait donc former le concept inventif général liant les objets des revendications, conformément à la R. 13.1 PCT, et devait être considérée comme une caractéristique fonctionnelle liant les composés de la revendication.

Dans la décision **W 6/95**, la chambre a indiqué qu'il découle de la Partie 1 (f)(I) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, qui ont un caractère obligatoire non seulement pour l'ISA, mais aussi pour la chambre de recours faisant office de "comité de trois membres" au sens de la R. 40.2 c) PCT (cf. décision **G 1/89**, JO 1991, 155), qu'il ne suffit pas, pour établir

"a posteriori" l'unité de l'invention, que toutes les variantes de composés chimiques couvertes par une revendication de Markush aient une propriété ou une activité commune, c.-à-d. permettant de résoudre un problème technique commun, car aux termes du point (B)(1), pour pouvoir constituer une unité, elles doivent en outre avoir en commun un "élément structurel important". La chambre a indiqué que l'explication donnée dans la Partie 1 (f)(ii) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT ne permet pas de supposer que ledit "élément structurel important" doit être nouveau **en soi**. Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister un élément commun de la structure chimique **en relation avec ladite propriété ou activité commune** qui permet de distinguer les composés revendiqués de composés connus présentant la même propriété ou activité.

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a considéré que la "contribution que chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, apporte par rapport à l'état de la technique" comprend notamment les effets techniques obtenus tels que comparés avec l'état de la technique. Cela est confirmé par la Partie 1(f) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, qui traite de la situation dans laquelle plusieurs variantes sont revendiquées (ce que l'on appelle la "pratique de Markush"). Selon le point f) i) A) de l'Annexe B, l'un des critères à remplir pour conclure à l'unité de l'invention dans ce cas est le fait que toutes les variantes revendiquées aient en commun une propriété ou une activité.

Dans la décision **T 169/96**, la division d'examen était d'avis qu'il n'y avait pas en l'espèce un seul concept inventif général, puisque les variantes structurelles comprises par la formule A, qui avaient une propriété commune, ne partageaient pas un élément structurel commun significatif, et que selon les Directives (C-III, 7.4a), qui renvoie au texte de la R. 30 (ancienne version), une nouvelle utilisation commune de composés chimiques connus et nouveaux ne suffit pas en soi à établir un concept inventif commun au sens de l'Art. 82. La chambre a noté que le fait qu'une revendication comprenne également un composé connu, non couvert par une autre revendication 2, n'avait aucune importance pour la question de l'unité, parce que la R. 30(b) (ancienne version applicable jusqu'au 31.5.91) (cf. également sa nouvelle version) ne nécessite pas qu'il y ait forcément un concept commun unifiant différents "moyens" selon lui. En d'autres termes, il importe peu, dans ces conditions, que les trois catégories différentes de composés chimiques identifiées par la division d'examen comprennent des structures chimiques totalement différentes d'un résidu. La chambre a observé que le chapitre précité des Directives, ainsi que la Partie 1(f) correspondante de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, relative à l'examen de l'unité d'invention des revendications que l'on appelle de type Markush, prévoient expressément que ledit élément structurel significatif peut consister en une combinaison de composants individuels liés entre eux. Il n'y est pas dit que la combinaison proprement dite des différents éléments structurels doit être nouvelle, et cette exigence ne découle pas non plus de l'Art. 82. Selon ladite directive, cette expression signifie plutôt qu'en ce qui concerne la propriété ou l'activité commune précitée, il doit exister une partie commune de la structure chimique qui fasse une distinction entre les composés revendiqués et les composés connus ayant la même propriété ou la même activité. Dans la présente affaire, il n'a été cité aucun document de l'état de la technique portant sur des composés chimiques connus pour leur utilité s'agissant de la production de compositions de polymères ayant une stabilité d'oxydation renforcée. La combinaison du groupe péroxyde avec le résidu "An", qui confère la stabilité d'oxydation, fait toutefois une distinction entre les composés de la revendication 2 et tous les composés

chimiques habituellement utilisés comme antioxydants dans des compositions de polymères, d'une part, et tous les composés habituellement utilisés comme initiateurs de polymérisation, d'autre part.

Dans l'affaire **W 4/96** (JO 1997, 552), la chambre a noté qu'il ne pouvait être satisfait à l'exigence d'une relation technique au sens de la R. 13.2, première phrase PCT, lorsque toutes les variantes revendiquées appartiennent à une classe de composés desquels on peut attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées ("revendications de type Markush"). La relation technique consiste dans les éléments techniques **particuliers** communs qui définissent une contribution par rapport à l'état de la technique (R. 13.2, deuxième phrase PCT) (voir aussi **W 6/96**). Toutefois, une telle contribution ne saurait être reconnue sur la base du comportement ainsi supposé, s'il ressort déjà de l'état de la technique que des éléments de cette classe se comportent de la façon divulguée dans la demande. La chambre a ajouté que si au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examinateur doit revenir sur la question de l'unité, à savoir "a posteriori" (cf. Annexe B des Instructions administratives du PCT, partie I(f)v) ensemble les Directives concernant la recherche selon le PCT).

La chambre a également estimé qu'une objection quant à l'absence d'unité pouvait être soulevée "a posteriori" contre toutes les catégories de groupes de variantes de composés chimiques. L'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit être effectuée de la même manière dans tous les cas, puisque la condition énoncée à la R. 13 PCT est la même quelles que soient les circonstances. Par conséquent, lorsqu'il existe une **relation fonctionnelle** au sein d'un groupe de composés, l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit s'effectuer de la même manière que lorsqu'il existe une **relation structurelle**. Cela vaut aussi bien pour les composés liés par leur structure que pour ceux liés par leur fonction. La relation structurelle au sens de l'Annexe B, première partie f)i) B1) et la relation au sens de l'Annexe B, première partie f)i)B)2) et iii) ont le **même but** : il s'agit d'établir si les variantes de composés sont de nature analogue, comme cela est dit dans l'introduction à l'Annexe B, première partie f)i). Ces critères sont simplement des outils servant à déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention telle que définie à la R. 13 PCT.

8. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

8.1 Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle 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 décidé 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 a estimé 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).

8.2 Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans les affaires **W 36/90** et **W 19/89**, la chambre a observé que 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 (cf. Directives concernant la recherche selon le PCT, telles qu'arrêtées par le Comité intérimaire de Coopération technique lors de sa septième session tenue à Genève, en octobre 1977 (PCT/INT/5)). 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 (voir **G 1/89**).

8.3 Nouvelles invitations à acquitter des taxes additionnelles de recherche

Conformément aux Directives concernant la recherche selon le PCT (Gazette du PCT n°30/1992, 14025), si l'ISA considère que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle doit effectuer la recherche et établir le rapport de recherche internationale pour les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention (ou à la pluralité d'inventions constituant une unité) mentionnées d'abord dans les revendications et dans les parties de la demande internationale relatives aux inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées.

Dans la décision **W 53/91**, la chambre a considéré qu'une invitation contre laquelle une réserve a été émise ne peut pas être valablement remplacée par une seconde invitation, parce que la première ne relevait plus de la juridiction de l'ISA à compter de la date de la réserve. La chambre a noté que ce principe reste vrai, même lorsqu'elle reconnaît que l'ISA est autorisée, en vertu du PCT, à émettre autant d'invitations qu'elle le juge bon dans la période fixée.

Dans l'affaire **W 1/97**, alors que la procédure était en cours concernant la réserve émise par le déposant à propos de la première invitation à acquitter une taxe additionnelle de recherche, l'ISA a envoyé une deuxième et une troisième invitations à payer de nouvelles taxes additionnelles de recherche. La chambre a noté que ces invitations n'étaient valables que si les dispositions pertinentes fournissaient une base juridique à d'autres invitations. La chambre n'a pas pu trouver une telle base. Elle a fait remarquer que si l'Art. 17(3)a) PCT et la R. 40 PCT n'abordent pas expressément la question de savoir si une succession d'invitations était possible, cet aspect est néanmoins couvert par les Directives concernant la recherche selon le PCT (Gazette du PCT n° 30/1992, 14025). Selon le Chapitre VII, 2, 2^{e} phrase de ces directives, l'invitation à payer des taxes additionnelles "doit différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer". Cette règle doit être considérée en rapport avec la disposition selon laquelle le rapport de recherche doit être fait sur les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes additionnelles de recherche ont été acquittées (cf. supra). Cela signifie que le rapport de recherche doit être établi pour les diverses inventions différenciées dans l'invitation, pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Ce système permet d'éviter que de nouvelles inventions diverses soient différenciées à un stade ultérieur de la procédure dans le but de percevoir des taxes de recherche supplémentaires. Les Directives concernant la recherche selon le PCT réitèrent expressément les conditions générales précitées pour le cas où il serait conclu a posteriori à une absence d'unité (Chapitre VII, 10), en précisant même plus clairement que le nombre de taxes additionnelles de recherche à payer doit être indiqué. L'obligation, pour l'ISA, d'identifier dans la première et unique invitation les différentes inventions pour lesquelles le déposant doit acquitter des taxes additionnelles pour recevoir un **rapport de recherche complet** a pour but de fournir au déposant une solide base lui permettant de décider s'il a intérêt à acquitter les taxes additionnelles. Il ne dispose de cette base que s'il sait ce qu'il va recevoir pour les taxes à acquitter.

La chambre a conclu que dans le cadre du système actuel au titre du PCT, il n'est pas possible d'utiliser le résultat final de la recherche comme base pour la perception de taxes additionnelles. Au contraire, l'invitation à acquitter des taxes additionnelles de recherche doit être envoyée avant que le rapport de recherche ne soit établi. Cela implique que le résultat de la recherche concernant les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes ont été payées puisse donner lieu a posteriori à des objections pour absence d'unité, qui n'avaient pas été envisagées au préalable dans l'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche. En outre, l'ISA est tenue d'établir le rapport de recherche internationale dans les trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou dans les neuf mois à compter de la date de priorité (R. 42.1 PCT). Cela ne laisse, dans la plupart des cas, pas de temps pour envoyer des invitations à acquitter des taxes additionnelles de recherche sur la base du résultat de la recherche obtenu au moment de chaque invitation. Comme le montre le présent cas, des invitations successives à acquitter des taxes additionnelles de recherche peuvent avoir pour conséquence que la question de l'unité de l'invention soit en suspens à différents stades simultanément. Cela pourrait aller à l'encontre des principes de base du droit procédural qui s'appliquent également dans les cas de réserve (**W 53/91**). Dès qu'une réserve a été émise, l'OEB agissant en qualité d'ISA n'est plus compétent que pour réexaminer si l'invitation déjà envoyée était justifiée (R. 40.2 e) PCT). L'OEB n'est pas autorisé à poser la question de la non-unité une deuxième fois, ni même plusieurs autres fois au cours de la même procédure de recherche.

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

La décision **G 11/91** (JO 1993, 125) a énoncé en son point 1.4 des motifs ce qu'il faut entendre par "contenu de la demande" utilisé à l'Art. 123(2). Ainsi, cette notion se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins. De même il a été réaffirmé récemment que la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins compris dans les pièces de la demande déterminent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (décision **G 2/95** (JO 1996, 555, point 4 des motifs), **T 382/94** (JO 1998, 24, point 7 des motifs)).

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 pour 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 l'affaire **T 382/94** (JO 1998, 24), il avait été déposé une demande de brevet européen avec une description et des revendications en allemand, ainsi que des dessins (25 figures). Trois de ces figures comportaient des schémas dits d'étapes de processus, accompagnés de textes rédigés en anglais. La demande a été publiée sous cette forme.

En réponse à une notification de l'examinateur signalant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'Art. 14(1) en raison des passages en anglais, le demandeur/requérant a déposé des dessins modifiés, dans lesquels les textes en anglais avaient été remplacés par de brefs mots clés en allemand. L'examinateur chargé de l'examen a répondu que les modifications effectuées étaient irrecevables en application de l'Art. 123(2), car il ressortait

implicitement de l'Art. 70 que seule la divulgation dans la langue de la procédure faisait partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. En conséquence, une modification fondée sur des textes qui n'ont pas été produits dans la langue de la procédure est irrecevable.

Selon la chambre, la question de droit qui se posait était de savoir si les textes figurant dans les dessins et rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure font partie du contenu initial de la demande et s'il existe à cet égard une possibilité de correction.

La chambre a déclaré qu'aux termes de l'Art. 80d), les pièces déposées doivent contenir "une description et une ou plusieurs revendications" dans une des langues autorisées par la CBE pour qu'une date de dépôt puisse être accordée à la demande. Par contre, la CBE n'exige pas, pour l'attribution d'une date de dépôt, que les textes qui pourraient accompagner les dessins soient rédigés dans une langue visée à l'Art. 14(1) ou (2). Si tous les dessins ont été déposés à la date de dépôt de la demande, peu importe pour l'attribution de la date de dépôt que les textes qui accompagnent ces dessins soient rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure. Les dispositions spéciales prévues à l'Art. 91 ensemble la R. 43 ne portent que sur la question de savoir si les dessins ont bien été déposés à la date de dépôt de la demande.

La date de dépôt attribuée à une demande vaut forcément pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Conformément à l'Art. 123(2), les parties de la demande concernant la divulgation ne peuvent faire l'objet de modifications ou de rectifications que dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que certaines parties de la description, des revendications ou des dessins, qui avaient bien été déposées à la date de dépôt, ne peuvent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. On ne saurait considérer que le fait de modifier la demande sur la base des passages en anglais contenus dans les figures déposées initialement va à l'encontre de l'Art. 123(2).

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 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.

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 au titre 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 TBN 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 TBN 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 TBN à la solution du problème technique devant être résolu. Par ailleurs, on ne pouvait déduire des valeurs individuelles du TBN divulguées dans les exemples qu'elles étaient représentatives d'une plage de TBN 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 ressortait sans ambiguïté des pièces du dépôt que l'objet de la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication ainsi modifiée était suffisante pour obtenir le résultat visé par la demande.

Dans la décision **T 582/91**, l'intimé/opposant maintenait que lorsqu'on limite la portée d'une revendication du brevet délivré, en introduisant des éléments tirés des revendications dépendantes, toutes les caractéristiques de ces revendications dépendantes devraient être incorporées dans la nouvelle revendication indépendante. La chambre, par contre, a estimé qu'une des caractéristiques d'une revendication dépendante peut facilement être combinée à une revendication indépendante précédente aussi longtemps que l'homme du métier

reconnaît qu'il n'existe manifestement aucun rapport fonctionnel ou structurel étroit entre la caractéristique de ladite revendication dépendante et ses autres caractéristiques, ou entre cette caractéristique et les enseignements d'autres revendications dépendantes auxquelles il est fait référence dans cette revendication dépendante. Si tel est le cas, aucune objection n'est alors possible sur le fondement de l'Art. 123(2) (décision confirmée par **T 938/95**, cf. également **T 288/89**).

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes.

Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionné explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'Art. 123(2), puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention.

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 (voir aussi **T 112/95**).

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 résolvant le problème technique, comme il ressort de la demande telle qu'initialement déposée.

Dans la décision **T 526/92** (voir p. 225), 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 TBN 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 TBN de 235 comme limite inférieure, le demandeur s'était encore éloigné de cette antériorité, ce qui avait amélioré sa situation, du moins au regard de l'activité inventive; une telle amélioration constituait un avantage injustifié.

Dans l'affaire **T 64/96**, la division d'opposition avait révoqué un brevet relatif à un dispositif de recouvrement pour miroirs équipant les pare-soleils d'automobiles, qui comprenait des plaques rectangulaires se chevauchant et raccordées entre elles les unes à la suite des autres. La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire avait été modifiée par l'ajout d'une caractéristique supplémentaire, selon laquelle les ergots "faisaient partie intégrante des dites plaques".

Le requérant/titulaire du brevet a allégué que cette caractéristique était divulguée, du moins implicitement, dans la demande initiale. En effet, les plaques étant décrites comme constituées de matière plastique, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de réaliser des plaques sans ergots, lesquels y seraient fixés par la suite, car il en résulterait une augmentation inutile des coûts de production d'un article qui était après tout produit en série. Le requérant a par ailleurs fait valoir que l'exigence selon laquelle les ergots "font partie intégrante desdites plaques" entrait dans la catégorie des caractéristiques admises par la décision **G 1/93** (JO 1994, 541) (en bref: n'apportant aucune contribution technique). Il a notamment soutenu à cet égard qu'il se bornait à limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet en effectuant une sélection non inventive, puis que la demande initiale couvrait à la fois les ergots faisant partie intégrante des plaques et les ergots séparés qui sont fixés ultérieurement aux plaques.

En ce qui concerne la première ligne d'argumentation, la chambre a relevé que le requérant confondait deux questions totalement différentes, à savoir ce que ferait l'homme du métier qui chercherait à mettre en oeuvre l'enseignement de la demande initiale en se fondant sur ses connaissances générales, et ce qu'il pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale. S'agissant de la deuxième question, l'homme du métier avait pour seule information que les plaques "sont fournies" avec des ergots. Il se pouvait donc certainement que ceux-ci fassent partie intégrante des plaques, mais cela n'était pas divulgué.

La chambre a examiné ensuite la seconde ligne d'argumentation. Elle a conclu que si l'on appliquait en l'espèce le critère énoncé dans les décisions **G 1/93** (JO 1994, 541) et **T 384/91** (JO 1995, 745), il s'avérait que la caractéristique en question apportait une contribution technique à l'objet de la revendication, vu que l'intégration des ergots dans les plaques permettait d'obtenir un dispositif de recouvrement plus simple et moins cher, ce qui constituait, du moins par déduction, le problème à résoudre par l'invention. L'ajout de cette caractéristique dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire était donc contraire à l'Art. 123(2).

La question s'est posée également de savoir si l'omission d'une caractéristique peut apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

C'est ainsi que dans la décision **T 802/92** (JO 1995, 379), rendue dans une affaire ex parte, 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 avait 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. 227). La chambre a estimé 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

Il résulte de la jurisprudence telle qu'elle ressort des décisions **T 169/83** (JO 1985, 193) ; **T 523/88**, et **T 818/93** que la Convention n'interdit pas d'inclure dans les revendications, par voie de modification, des caractéristiques découlant de dessins, pour autant que ces caractéristiques, sur le plan fonctionnel et structurel, puissent être déduites directement, pleinement et sans ambiguïté des dessins par l'homme du métier, et qu'elles ne soient d'aucune façon en contradiction avec les autres parties de la divulgation. Il faut en outre qu'il ne soit renoncé à aucun élément.

En effet, dans les décisions **T 169/83** (JO 1985, 193, 3.2), **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. Les dessins sont à traiter sur un pied d'égalité avec les autres éléments de la demande. De surcroît, le fait que des caractéristiques soient seulement divulguées par les dessins n'empêche pas celles-ci de revêtir une importance capitale au cours de la procédure (**T 818/93**). Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles que l'homme du métier peut déduire clairement des dessins peuvent être utilisées pour compléter la définition de l'objet que le demandeur souhaite protéger (**T 372/90**).

La chambre dans **T 398/92** s'est prononcée par application notamment de cette jurisprudence. En l'espèce, les revendications du brevet contenaient, dans sa version modifiée, des caractéristiques qui n'étaient pas mentionnées en toutes lettres dans la partie écrite de la demande initiale, mais qui étaient tirées des figures de la demande telle que déposée. En l'occurrence, les dessins en question illustraient des courbes dans un système de coordonnées cartésiennes avec échelle définie et précise. Ces courbes n'étaient donc pas comparables à la représentation schématisée d'une invention donnée par graphe. La chambre a reconnu que les points de ces courbes n'étaient pas des constructions graphiques purement intellectuelles mais, au contraire, correspondaient à des valeurs expérimentales véritables. Bien que les pourcentages de dégagement ne fussent pas mentionnés expressis verbis dans le document initial, la chambre était d'avis que l'homme du métier aurait pu les extraire de manière claire et sans ambiguïté grâce à l'échelle donnée sur l'axe des ordonnées, compte tenu du fait que les figures étaient suffisamment précises pour permettre une lecture exacte des valeurs en ordonnée et donc pour en déduire les mêmes caractéristiques numériques que celles introduites dans les revendications. L'introduction dans le texte des revendications des caractéristiques numériques déduites des

courbes ne contrevenait donc pas aux dispositions de l'Art. 123(2). A propos de **graphique représentant une équation mathématique**, voir **T 145/87**. 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.

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 présentaient toutes les caractéristiques essentielles.

Par contre, 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).

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 n'était 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, pouvaient être intégrées dans une revendication s'il était manifeste qu'elles faisaient partie de l'invention pour laquelle la protection était recherchée (cf. **T 590/94**). Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui avaient été exposées dans le document cité devaient 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 était nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils avaient été exposés et définis comme essentiels et connexes initialement dans ce document.

Dans **T 6/84**, il apparaissait clairement que les autres paramètres caractérisant l'offretite synthétique qui avaient 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 ressortait 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 renvoyait la description telle que déposée et qui étaient à reprendre dans la revendication principale devaient permettre d'identifier des caractéristiques de l'invention pour laquelle la protection pourrait être recherchée, ni que lesdites caractéristiques étaient 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 avait cherché à obtenir cette protection au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui visait le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'était avérée correcte ultérieurement. Il n'a pas été fait droit à cette requête qui allait 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 était 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. 199).

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 contrevenait 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 la décision **T 450/97** (JO 1999, ***), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'Art. 123(2), ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire dans la description modifiée un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais qui s'est en outre révélé essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la R. 27(1)b).

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. Dans le même ordre d'idée, il peut être cité l'affaire **T 1039/93**. Dans cette affaire, certaines figures reflétaient des connaissances techniques propres au requérant qui n'avaient pas été rendues accessibles au public. Dans la demande telle que déposée, ces figures avaient par erreur été présentées par le demandeur comme constituant l'état de la technique. La chambre ne s'est pas opposée à ce que la mention "état de la technique" soit supprimée pour les figures en question, car une telle suppression n'était ni contraire à l'Art. 123(2) et ni n'affectait la divulgation de l'état de la technique ; au contraire, une telle modification était indispensable si on voulait éviter de donner une description inexacte de l'état de la technique. Une fois cette modification apportée, l'état antérieur de la technique était correctement indiqué, comme l'exige la R. 27(1)b).

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 jugé 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 avait été révélée clairement dans la demande initiale, mais son action n' avait pas été mentionnée ou l'avait 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.

1.6.3 Disclaimer

Dans l'affaire **T 898/91**, le requérant avait soutenu que l'expression contestée, à savoir "moins de 25% en poids de graisse", aurait dû être considérée comme un disclaimer. La chambre n'a pas partagé cet avis. Le but d'un disclaimer est de rétablir la nouveauté d'une revendication par rapport à l'enseignement d'une antériorité, sans introduire de nouvel élément. Aussi, l'élément exclu doit-il se fonder précisément sur la demande initiale ou sur l'antériorité. Si le requérant avait l'intention de rétablir la nouveauté par rapport au document (1), force est de constater que la nouvelle expression "moins de 25% en poids" ne permettait pas d'atteindre cet objectif. En effet, la plage comprise entre 25 et 65% en poids divulguée dans le document 1 était un simple exemple de faible teneur en graisse. Par conséquent, l'homme du métier n'avait semble-t-il aucune raison de penser qu'un pourcentage inférieur, mais proche de 25% en poids, n'était pas compris dans l'enseignement du document (1), de sorte que la caractéristique "inférieure à 25% en poids" ne pouvait pas être considérée comme excluant un éventuel recoupement avec un domaine précis selon le document (1). En conséquence, la revendication 1 appelait des objections au titre de l'Art. 123(2).

Dans l'affaire **T 982/94**, l'instance du premier degré avait tout d'abord rejeté la demande de brevet européen pour défaut de nouveauté. La division d'examen avait en effet estimé que le dispositif d'affichage à cristaux liquides qui était divulgué dans le document D1 exposait toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la demande, vu notamment que les domaines divulgués dans le document D1 se recoupaient avec les domaines correspondants selon la revendication 1. Au cours de la procédure de recours, la revendication 1 a été modifiée de façon à faire passer la limite inférieure initiale de 40° prévue pour l'angle de torsion à une nouvelle limite inférieure de 60°, laquelle n'était pas explicitement divulguée dans les pièces initiales de la demande. Cette modification, qui revenait à exclure les valeurs comprises entre 40°et 60° du domaine initialement revendiqué pour l'angle de torsion, avait été introduite afin de répondre à l'objection soulevée à l'encontre de la nouveauté sur la base du document D1. En effet, il ressortait explicitement de ce document que la limite de 60° était la limite supérieure du domaine préféré, allant de 20° à 60°, qui était spécifié pour l'angle de

torsion. C'est notamment la raison pour laquelle la chambre était convaincue que la divulgation du document 1 constituait une base suffisante pour justifier le disclaimer introduit dans la revendication 1 telle que modifiée, et qu'en conséquence la modification satisfaisait aux exigences de l'Art. 123(2).

Comme il est indiqué dans la décision **T 426/94**, selon la jurisprudence bien établie des chambres de recours, les dispositions de l'Art. 123(2) ne s'opposent pas à ce que des caractéristiques divulguées ni dans le brevet litigieux ni dans les pièces initialement déposées soient reprises dans un disclaimer afin d'éviter une antériorisation fortuite de certaines parties de l'objet revendiqué. Il faut cependant que le disclaimer s'en tienne étroitement au contenu du document destructeur de nouveauté tel qu'il est formulé.

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), deuxième 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-à-d. la demande divisionnaire en l'occurence) doit découler directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale (c-à-d. la demande initiale en l'occurrence) et être conforme à cette divulgation.

Dans l'affaire **T 289/95**, la chambre a précisé que lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu extension inadmissible de l'objet, la question qui se pose n'est pas de savoir si la revendication d'un brevet émanant d'une demande divisionnaire "couvre" ou "comprend" un élément qui n'est pas spécifiquement divulgué dans la demande initiale. Elle a rappelé qu'il y a lieu d'analyser si l'objet du brevet contesté découle directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale et s'il est conforme à celle-ci.

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 était 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.

Faisant application de cette jurisprudence, dans l'affaire **T 873/94** (JO 1997, 456), la chambre a expliqué que l'Art. 76(1) régissait le dépôt d'une demande divisionnaire, et donc la question de savoir si celle-ci peut bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale et du même droit de priorité. L'Art. 123(2) régit les modifications apportées à la demande divisionnaire après son dépôt. La chambre a confirmé la position de la décision **T 441/92**, selon laquelle une fois remplies les conditions de l'Art. 76(1), la demande divisionnaire doit être examinée comme s'il s'agissait d'une demande tout à fait distincte de la demande initiale, et elle doit elle-même satisfaire à toutes les dispositions de la CBE.

Dans l'affaire **T 211/95**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication 1 de la demande initiale avait entièrement été omis dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, ce qui était contraire aux dispositions de l'Art. 76(1). La chambre n'a pas souscrit à ce raisonnement, car il y avait deux enseignements techniques non liés entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément. Il était clair, pour l'homme du métier, que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était sans importance pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande initiale.

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).

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).

En revanche, il est indiqué dans la décision **T 873/94** (JO 1997, 456) que l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas approprié pour établir si une modification est conforme à l'Art.

123(2) lorsqu'une proposition visant à modifier une demande implique l'ajout d'une caractéristique limitant la portée d'une revendication. Suivant la décision **G 1/93**, la chambre a fait observer qu'il est clair que l'idée sous-jacente de l'Art. 123(2) 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. A la lumière de ces considérations, que l'adjonction d'une caractéristique restrictive non divulguée à une revendication avant la délivrance puisse ou non contrevenir à l'Art. 123(2) dépend des circonstances.

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 avait 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 236/95**, la chambre a examiné si trois caractéristiques supprimées étaient présentées comme essentielles à l'invention eu égard au problème ressortant de la description initiale. Si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles.

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. 234).

Appliquant les critères posés ci-dessus, la chambre saisie de l'affaire **T 396/95** a estimé que même s'il n'était pas dit expressément que la caractéristique supprimée ("carbonatation") était essentielle pour l'invention, cela découlait implicitement de la présentation globale de l'invention. Elle a considéré qu'à la lumière du problème technique à la base de l'invention, cette caractéristique était indispensable à la fonction de l'invention. En effet, l'homme du métier n'aurait pas estimé que la carbonatation était une caractéristique indispensable à la fonction de l'invention, si celle-ci avait porté sur l'obtention de boissons froides et si le problème à la base de l'invention avait uniquement consisté à améliorer le refroidissement de l'eau, afin de fournir des boissons froides. Or, dans la présente affaire, la demande initiale portait sur un "système de carbonateur d'eau" et le problème à résoudre par l'invention consistait également à améliorer le mélange gaz/liquide. Par conséquent, l'homme du métier considérerait dans ce cas que la carbonatation était une caractéristique indispensable pour résoudre le problème sous-jacent à l'invention.

Dans l'affaire **T 374/93**, l'opposant avait allégué devant la chambre que la quantité de polymères à ajouter à la suspension telle que définie dans la revendication 1 de la demande initiale constituait une caractéristique essentielle, dont la suppression n'était pas admissible au regard de l'Art. 123(2). La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente espèce, en effet, la demande initiale dans son ensemble enseignait sans ambiguïté que la quantité de polymères cationiques à ajouter à la suspension dépendait de divers paramètres et pouvait aisément être déterminée de manière expérimentale. C'est pourquoi l'homme du métier considérerait, à la lumière du fascicule initial dans son ensemble, que ledit passage représente une instruction, en vue de trouver plus facilement la quantité optimale de polymères cationiques, ou un mode de réalisation avantageux de l'invention initialement

divulguée. Compte tenu de ces considérations, la caractéristique supprimée de la revendication 1 initialement déposée, qui suggérait d'augmenter progressivement la quantité de polymères à ajouter, au cas où la quantité de liant cationique passerait d'une valeur légèrement supérieure à 0,5% à une valeur légèrement inférieure, semblait plutôt être en contradiction avec l'enseignement de la demande initiale. En tout état de cause, la chambre a estimé que l'homme du métier ne déduirait pas immédiatement et sans ambiguïté dudit passage que la caractéristique supprimée de la revendication 1 initiale était obligatoire, compte tenu des expressions et termes relatifs qu'il contenait, tels que "dans certains cas", "par ex.", "normalement" et "habituellement".

La tentative faite par l'intimé d'interpréter l'Art. 123(2) comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, est vouée à l'échec. La chambre a fondé cette conclusion dans la décision **T 583/93** (JO 1996, 496) sur la constatation que la CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'Art. 123(2) et (3) ont été respectées. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement.

3.3 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande

Avant de faire état de la jurisprudence des chambres de recours sur ce point, précisons par rapport aux subdivisions précédentes que 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 car, 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.

Les chambres ont été amenées à se prononcer à travers plusieurs décisions sur l'interprétation à donner à l'expression " déduire de façon claire et sans ambiguïté ". Ces décisions offrent également des exemples concrets de l'application de ce critère.

T 367/92 offre un exemple de modification rejetée au titre de l'Art. 123(2), au motif qu'elle contenait un terme spécifique qui, de l'opinion de la chambre, ne pouvait être considéré comme découlant de façon claire et non ambiguë du terme générique divulgué au départ. En l'espèce, la question de l'admissibilité se ramenait à savoir si le terme générique "polyester" pouvait équivaloir au terme spécifique "polyéthylène téréphtalate". Le seul

document produit par le requérant/titulaire du brevet à l'appui de ses allégations a uniquement prouvé que le polyéthylène téréphtalate était un polyester (ce qui n'a jamais été mis en doute), mais n'a pas démontré que le mot "polyester" pouvait implicitement signifier "polyéthylène téréphtalate".

Dans l'affaire **T 823/96**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agissait de savoir si une composition contenant 0% d'un absorbeur d'UV était ou non divulguée dans la demande telle que déposée, il convenait de prendre en considération le contenu intégral de cette demande, et pas uniquement les parties isolées de la description sur lesquelles s'était fondé le requérant. La chambre a également fait observer que l'expression "divulgation implicite" ne devait pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qu'elle s'entendait des éléments susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. Selon la chambre, cette expression porte uniquement sur des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés, mais qui découlent clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Par conséquent, s'il convient de prendre en considération les connaissances générales, afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. Au contraire, il y a lieu de bien séparer ces deux questions. Aussi la chambre n'a-t-elle pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel les connaissances générales avaient été sous-estimées dans la décision entreprise.

Dans l'affaire **T 749/94**, la demande telle que déposée ne contenait aucune divulgation expresse susceptible de constituer la base à une modification. En pareil cas, il peut être nécessaire de commencer par examiner si l'objet de la revendication modifiée remplit les conditions de l'Art. 84, afin d'évaluer s'il est satisfait à l'Art. 123(2).

B. Article 123(3) CBE

L'Art. 123(3) dispose 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 demeurait 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 l'affaire **T 134/95**, le dispositif revendiqué par le brevet délivré "récipient à usage médical" était conçu pour permettre le stockage séparé ainsi que le mélange, au moment de l'emploi, de trois composés prédéfinis et différents. La protection conférée portait donc sur le dispositif et, nécessairement, au moins sur son utilisation aux fins du stockage puis du mélange. Après modification, la revendication était une revendication d'utilisation du récipient, qui ne protégeait plus le dispositif en tant que tel.

La chambre, après avoir rappelé que les inventions dites de dispositif sont conçues dans un but bien particulier et ne peuvent normalement pas être utilisées à d'autres fins, a relevé qu'en l'occurrence, le changement de catégorie des revendications de brevet portant sur un récipient en revendications d'utilisation dudit récipient avait pour effet de restreindre l'étendue de la protection. Par conséquent, ce changement était admissible.

Contrairement aux allégations des opposants qui soutenaient qu'il y avait "obtention d'une solution de perfusion", la chambre a conclu en l'espèce que l'utilisation du récipient ne conduisait pas à la fabrication d'un produit, mais avait au contraire pour objet deux opérations de manipulation successives (stockage séparé, stérile de chacune des trois solutions, puis celle du mélange ternaire stérile desdites solutions au moment de leur mise en oeuvre), comme cela était déjà expressément dit dans la revendication du brevet délivré (compartiments destinés "au stockage séparé puis au mélange subséquent, juste avant utilisation" des trois solutions). Le but recherché était de conserver l'intégrité de chacune des trois solutions pendant la phase de stockage (et de les mélanger juste avant emploi afin d'éviter une altération prématurée du mélange). Les deux étapes du procédé n'avaient donc nullement pour effet de modifier les solutions de départ en vue d'obtenir ou de fabriquer un produit. Cette utilisation relevait donc de la catégorie "utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat" et, à ce titre, le changement de catégorie était admissible.

Dans l'affaire **T 279/93**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé A dans un procédé en vue de préparer un composé B n'avait pas une portée plus large qu'une revendication relative à un procédé en vue de préparer un composé B à partir du composé A. Ainsi qu'il a déjà été énoncé dans la décision **G 2/88** (point 2.5), les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. Dans la présente espèce, la chambre a estimé que la revendication de procédé 1 telle qu'initialement déposée, la

revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré et la revendication d'utilisation 1 déposée au stade du recours, portaient toutes sur les mêmes étapes physiques, et qu'elles avaient donc la même portée. Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par cette revendication d'utilisation n'était pas plus large que celle conférée par la revendication de procédé du brevet tel que délivré (cf. **T 619/88**).

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 276/96**, la chambre a décidé au regard de la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), que le changement de la revendication de type "méthode en vue de fabriquer un objet A en utilisant un objet B qui produit l'effet C" en une revendication de type "utilisation d'un objet B dans une méthode en vue de fabriquer un objet A, dans le but de produire l'effet C" n'étendait pas la protection conférée, étant donné que ces deux formulations auraient pour effet d'interdire aux concurrents la même activité et qu'ils ne soient pas, en l'occurence, autorisés à utiliser dans un but défini l'anode spécifique dans un procédé d'électrodéposition ou à mettre en oeuvre le procédé d'électrodéposition en utilisant ladite anode dans le but précité.

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 était 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 produit x à l'aide des étapes de procédé y 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 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 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 indiquait 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'interprètait correctement en appliquant l'Art. 69(1), deuxième phrase, la revendication 1 ne portait pas sur un procédé, mais définissait un appareil (stimulateur cardiaque) par la fonction que remplissait chacun de ses composants. Or ceci n'apparaît pas clairement dans la revendication, dont l'objet était défini par référence à un procédé ; la chambre a donc considéré que cette revendication n'était 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'avaient 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 contrevenait 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,** JO 1988, 386).

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 en application de l'Art. 52(4) (cf. p. 45). Elle a considéré que la revendication de dispositif de la requête subsidiaire n'était pas admissible au titre 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) CBE 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. 227).

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**, 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**, 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 (cf. **T 493/93**).

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.

infra, **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. 227-230).

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 considéré 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, deuxième 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 la même position 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, deuxième 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. L'évidence de l'erreur et de la rectification

Les chambres de recours ont admis les rectifications au titre de la R. 88, deuxième 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, deuxième 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, deuxième 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."

Dans l'affaire **T 955/92**, le requérant avait demandé, au titre de la R. 88 , le remplacement des termes "silice" et "alumine", qui étaient utilisés dans les revendications et la description, par "silicium" et "aluminium" respectivement. Il avait allégué que l'expression ambiguë "rapport atomique silice/aluminine" ne pouvait revêtir que deux significations : soit "rapport atomique silicium/aluminium", soit "rapport molaire silice/alumine", et qu'il était évident pour un homme du métier que seule la correction demandée était possible.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a admis qu'une erreur était manifeste et que l'interprétation selon la rectification demandée était plus probable que la seconde. Toutefois, se référant à la décision **G 3/89** (JO 1993, 117), elle a souligné qu'un homme du métier devait être en mesure de déduire sans équivoque la correction de la description, des revendications et des dessins de la demande de brevet à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales. La chambre a estimé qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le requérant aux fins de montrer que seule la correction demandée pouvait avoir été envisagée ne se fondaient pas sur les connaissances générales à la date de dépôt. Pour parvenir à la conclusion que la correction demandée était la seule qui fût physiquement concevable, il fallait réaliser des expériences qui exigeaient des connaissances spécialisées et dont les résultats n'auraient pas été disponibles à la date de dépôt.

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 "au-delà de tout doute raisonable", 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 au-delà de tout doute raisonnable".

Dans l'affaire **T 795/92**, la chambre a jugé que l'Art. 123(2) interdit clairement de procéder à des modifications dès lors qu'il est douteux qu'elles découlent de la demande initiale. En l'espèce, la revendication 1 faisait état d'une limite supérieure de 89% de réduction du nickel qui n'était pas mentionnée expressément dans la demande telle que déposée. La chambre a estimé que, même si une certaine probabilité joue en faveur de la position du requérant/titulaire, la modification n'était pas admissible au motif qu'il existait plusieurs méthodes connues pour calculer cette valeur qui n'aboutissaient pas au même résultat, et que la demande ne disait pas directement et sans ambiguïté quel procédé il convenait d'utiliser.

Cf. la décision **T 113/86**, pp. 376, 496 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 de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure

1.1 Comparaison des demandes

Deux demandes portent sur "la même invention" au sens de l'Art. 87, lorsqu'elles ont "le même objet". L'invention ou l'objet d'une demande antérieure doit être considéré comme identique à celui d'une demande ultérieure, si les deux demandes divulguent la même chose (**T 184/84**). L'objet des revendications de la demande européenne doit se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 359/92**, **T 469/92**, **T 597/92**, **T 296/93**, **T 620/94**). Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 184/84**).

Dans l'affaire **T 136/95** (JO 1998, 198) la chambre a expliqué que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention : une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

La chambre a conclu qu'il y a lieu de tempérer par une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes : certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne ultérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire. En l'espèce, un élément structurel revendiqué dans la demande de brevet européen avait été étayé par un élément fonctionnel général décrit dans la demande fondant le droit de priorité.

L'identité d'invention entre demande antérieure et demande ultérieure est évaluée par les chambres de recours selon différents critères D'une part, il est examiné si toutes les caractéristiques de l'invention revendiquées dans la demande européenne ultérieure sont divulguées dans le document de priorité (ce qu'il a été convenu d'appeler le "test de nouveauté" ou, mieux, "test de divulgation"). D'autre part, le principe développé notamment dans la décision Snackfood (**T 73/88**, JO 1992, 557, cf. p. 269) est appliqué, selon lequel l'adjonction de caractéristiques sans importance, qui ne font que limiter la portée de la protection, n'invalide pas la revendication de priorité. Le Président de l'OEB a jugé bon de soumettre à la Grande Chambre de recours, en application de l'Art. 112(1)b), les questions de droits suivantes, qui font l'objet de l'affaire **G 2/98** en instance (JO 1998, 509):

1a) La condition énoncée à l'Art. 87(1) relative à "la même invention" signifie-t-elle que l'étendue du droit de priorité issu d'une demande prioritaire pour une demande ultérieure est déterminée par l'objet qui est au moins implicitement divulgué dans la demande prioritaire et se limite en même temps à cet objet ?

1b) Ou bien un degré moindre de correspondance entre la demande prioritaire et l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est-il suffisant à cet égard et justifie-t-il toujours le droit de priorité ?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1b), selon quels critères faut-il examiner si la revendication de la demande ultérieure a trait à la même invention que dans la demande prioritaire ?

3) Plus précisément, lorsque des caractéristiques qui n'ont pas été divulguées, même implicitement, dans la demande fondant la priorité, ont été ajoutées à la revendication concernée de la demande ultérieure ou lorsque des caractéristiques définies dans des termes plus généraux dans la demande fondant la priorité l'ont été de façon plus précise ou plus étroite dans la demande ultérieure, un droit de priorité peut-il néanmoins découler de la demande fondant la priorité et, le cas échéant, quel sont les critères à remplir pour justifier la priorité dans ce cas ?

1.2 Divulgation dans l'ensemble des pièces du document de priorité

Selon le principe énoncé à l'Art. 88(4), ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure (**T 497/91**, **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 au sens de 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).

1.3 Caractéristiques "essentielles"

1.3.1 Divulgation des caractéristiques "essentielles" dans le document de priorité

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), **T 65/92**, **T 127/92**, **T 296/93**).

Dans l'affaire **T 923/92**, la chambre a maintenu le brevet relatif à un procédé qui comprenait la préparation d'une protéine ayant une fonction d'activateur de plasminogène de tissu humain (t-PA) (spécifiée plus en détail). L'objet de la revendication était défini par référence à une séquence d'acide aminé. La séquence contenue dans la demande européenne était divulguée pour la première fois dans le troisième document de priorité P3. Elle différait de la séquence présentée dans les premier et deuxième documents de priorité P1 et P2 par les trois acides aminés situés aux positions 175, 178 et 191.

La chambre a estimé que seule la priorité de P3 pouvait être revendiquée. A son avis, l'homme du métier considère la structure primaire d'un acide aminé d'une protéine comme une caractéristique essentielle, car elle représente sa formule chimique. Il estimerait donc que la référence à une séquence d'acide aminé d'une protéine n'a pas uniquement un caractère informatif, mais qu'elle constitue une caractéristique technique fondamentale, liée au caractère et à la nature du produit. En comparant les séquences mentionnées dans P1/P2, et dans P3 et le brevet européen, l'homme du métier ne pouvait pas savoir si, en dépit des différences, les séquences présentaient des caractéristiques physiques et biologiques identiques. Sur le papier au moins, les remplacements cités des acides aminés pouvaient impliquer des différences structurelles et fonctionnelles importantes. Les essais produits en tant que preuves par le titulaire du brevet étaient, comme on peut le comprendre, limités à un nombre restreint de paramètres et laissaient ouverte la possibilité que les deux polypeptides diffèrent par de nombreuses autres propriétés.

1.3.2 Non-divulgation d'un élément essentiel

Les éléments essentiels manquants dans la demande antérieure dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font pas partie de la divulgation de la demande antérieure. Dans ce cas, il n'existe pas de droit de priorité. (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335, point 6.3 des motifs), **T 269/87**, **T 296/93**).

Dans l'affaire **T 1054/92**, la revendication 1 contenait la caractéristique selon laquelle la structure absorbante avait un degré d' humidité inférieur à 10 %. Cette caractéristique ne pouvait pas être déduite des exposés figurant dans le premier et le deuxième documents fondant le droit de priorité. Le plafond précité n'était introduit que par le troisième document de priorité. La chambre n'a pu attribuer à l'objet de la revendication 1 que la date conférée par le troisième document de priorité. La caractéristique relative au degré d'humidité inférieur à 10 % était un de ces éléments essentiels. C'est ce qu'a fait clairement apparaître la déclaration figurant dans la description, à savoir : "pour faire en sorte que la structure reste en grande partie non agglomérée, le degré d'humidité de la structure absorbante doit être inférieur à 10 % en poids de la structure absorbante sèche". En outre, la caractéristique pertinente est apparue dans la revendication 1 telle que déposée initialement, et le requérant s'est fondé sur elle au cours de la procédure d'examen, lorsqu'il a tenté de distinguer l'objet de cette revendication de l'état de la technique cité (cf. aussi **T 1052/93**).

1.3.3 Choix par routine

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.

Dans la décision **T 364/95**, deux caractéristiques de la revendication figurant dans la demande européenne n'avaient pas été mentionnées dans le document établissant le droit de priorité. Finalement, la chambre a estimé que ces caractéristiques n'avaient aucune portée inventive, mais qu'elles étaient des moyens naturels d'atelier pour exécuter l'invention une fois que la caractéristique inventive essentielle avait été appréciée. Ces caractéristiques n'étaient rien de plus que des paramètres choisis par routine pour l'homme du métier, essentiellement insignifiants, bien connus de lui et ne contribuant nullement à l'invention proprement dite. Par conséquent, la revendication de priorité était admissible.

1.3.4 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.

1.3.5 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.

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.

1.4 Divulgation dans les revendications de la demande antérieure

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.

1.5 Choix à partir d'une formule générique

T 77/97 concernait un cas où deux revendications dépendantes 4 et 5 de la demande européenne concernaient des composés individuels tombant dans le groupe défini par la formule générique de la revendication 1. La revendication 3 du document de priorité définissait par une formule générique un groupe de quatre composés chimiques, entre autres les composés selon les deux revendications 4 et 5 de la demande européenne ultérieure.

La chambre a admis que le document de priorité contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse obtenir sans aucune difficulté les quatre composés chimiques selon la formule générique de sa revendication 3. Cependant, cette conclusion positive ne pouvait pas automatiquement conduire à la reconnaissance de la priorité en relation avec les revendications 4 et 5 en cause. Se référant à la décision **T 409/90** (voir p. 265), la chambre a expliqué qu'il ne suffit pas de constater que les composés en question tombent sous la portée des revendications de la demande antérieure, et qu'ils peuvent être préparés sans difficulté selon les informations contenues dans cette demande.

L'expression "la même invention" utilisée dans l' Art. 87(1) doit être interprétée en conformité avec les exigences de l'Art. 88(2) à (4). Avant qu'une décision sur la priorité revendiquée puisse être prise, il faut d'abord **établir les éléments** pour lesquels cette priorité est revendiquée et si ces éléments de l'invention sont **révélés d'une façon précise** dans le document de priorité. Le demandeur revendiquait le droit de priorité non seulement pour l'élément qui distinguait de l'art antérieur tous les composés revendiqués dans toutes les revendications de la demande européenne, mais également pour la combinaison spécifique des substituants individuels définissant de façon précise des composés chimiques concrets. Il fallait donc examiner si ces éléments, cet ensemble de caractéristiques, étaient révélés de façon précise par les pièces de la demande antérieure, comme l'exige l'Art. 88(4).

Il faut rigoureusement séparer du contenu purement conceptuel des définitions leur teneur en information au sens d'un enseignement technique concret. En l'espèce, chacun des

composés des revendications 4 et 5 de la demande européenne faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret. L'identité de contenu technique entre la revendication 3 de la demande prioritaire et les revendications 4 et 5 de la demande européenne n'existait pas, car la divulgation d'un groupe de composés chimiques n'est justement pas équivalente à une liste ou un tableau énonçant des composés chimiques individuels (cf. **T 7/86** (JO 1988, 381), **T 12/81** (JO 1982, 296)). Bien qu'il soit hors de doute que le document de priorité décrivait en effet un groupe très étroit comme préféré, il ne distinguait cependant pas entre les quatre composés de ce groupe et ne précisait pas non plus que la formule de la revendication 3 devait être considérée comme une formulation "abrégée" d'une liste ou d'un tableau indiquant quatre composés chimiques individuels. Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué (cf. **T 295/87**).

2. Revendication, dans la demande ultérieure, de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Les éléments de l'invention exposée dans la demande établissant le droit de priorité doivent également caractériser l'invention revendiquée dans la demande ultérieure.

2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique

Dans la décision **T 809/95**, les opposants ont fait valoir que la caractéristique "à paroi mince", qui avait été divulguée comme étant essentielle dans la première demande de priorité, n'était pas contenue dans la revendication 1 telle que délivrée. La chambre de recours a considéré que la revendication 1 délivrée était basée sur une bouteille en matière plastique "pliable, produite par un procédé de soufflage" et présentant des plis "pour faciliter une réduction de volume lorsque la main exerce une pression sur ses parois". Cette seule description de la bouteille impliquait déjà la nécessité de la fabriquer dans une matière plastique dont les parois minces soient tellement souples que l'on puisse la plier de la main lorsqu'elle est vide, comme l'exigeait la revendication 3 indépendante de la première demande de priorité.

2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure

2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles

Dans l'affaire **T 809/95**, les opposants ont fait valoir, à propos de la revendication 1 de la demande auxiliaire, que cette revendication ne contenait pas toutes les caractéristiques que le deuxième document de priorité ferait apparaître comme étant essentielles aux yeux de l'homme du métier, avec pour conséquence que la revendication portait sur une autre invention. La chambre a néanmoins constaté que les caractéristiques non retrouvées par les opposants n'avaient aucun lien étroit perceptible avec le problème posé dans ce document de priorité. Ledit problème n'était pas résolu par les caractéristiques manquantes, mais bien par d'autres qui se trouvaient toutes dans la revendication 1 selon la demande auxiliaire. Par conséquent, il fallait attribuer la deuxième priorité à l'objet de cette revendication.

2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure

Dans le cas **T 134/94**, le document établissant la priorité exposait un procédé fonctionnant dans des conditions spécifiques mentionnées comme les caractéristiques a) à d). Les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée du brevet litigieux.

La chambre a estimé que cette revendication ne pouvait bénéficier du droit de priorité. Etant donné que les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée, l'étendue de l'invention telle que définie par elles comprenait des aspects qui, selon le document de priorité, ne faisaient pas partie de l'invention. Par conséquent, l'invention définie par la revendication 1 délivrée n'était pas la même que l'invention définie dans le document de priorité : en effet, à la date de priorité, le problème technique à la base de l'invention n'était considéré comme résolu que si chacune des conditions a) à d) était remplie, tandis que selon la revendication 1 délivrée, les caractéristiques a) et c) n'étaient plus nécessaires pour résoudre le problème à la base de l'invention.

La chambre a considéré que le point de vue de l'intimé selon lequel il faut reconnaître la revendication de priorité chaque fois que l'exposé du document de priorité détruit la nouveauté des revendications de la demande ultérieure ou du brevet ("test de nouveauté"), n'a de fondement ni dans la CBE, ni dans la jurisprudence de l'OEB. Un tel point de vue impliquerait que les caractéristiques essentielles d'une invention divulguées dans un document de priorité puissent être omises dans une demande ultérieure basée sur lui sans perte de droit de priorité. Cependant, si une caractéristique essentielle d'une invention est ainsi omise, l'invention n'est plus la même et l'exigence prévue à l'Art. 87(1) n'est pas remplie.

Dans l'affaire **T 1052/93**, les produits d'addition au lavage revendiqués dans le brevet européen avaient pour caractéristique essentielle de contenir du perborate de sodium sous forme monohydratée, en association avec un activateur défini en termes fonctionnels. Le document de priorité mentionnait seulement certains activateurs qui répondaient à la définition fonctionnelle figurant dans le brevet européen ; on ne pouvait considérer que ces composés spécifiques divulguaient le large groupe d'activateurs définis en termes de fonction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Dans la décision **T 1050/92**, l'exposé de l'invention dans la demande fondant la priorité constituait une base suffisante pour remplacer dans la demande européenne par un concept plus général le concept utilisé dans le document de priorité.

3. 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.

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.

Dans l'affaire **T 767/93**, la revendication 1 du brevet européen portait sur un procédé qui comprenait l'expression, à partir d'un vecteur d'ADN recombinant dans un organisme hôte approprié, d'un polypeptide capable de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme (HCMV étant l'acronyme de Human Cyto Megalo Virus).
La chambre a estimé que cette invention était la même que celle divulguée dans le premier document de priorité. Elle a noté que les séquences d'ADN et d'acides aminés étaient identiques, et qu'à la lecture du document de priorité, l'homme du métier déduirait que son enseignement n'était pas limité à un exemple spécifique, mais revêtait une portée plus large. Ce document faisait en effet allusion à l'expression d'une protéine, à partir d'un fragment isolé de génome, par des techniques habituelles de génie génétique dans des vecteurs appropriés, et mentionnait également la possibilité d'exprimer des portions bien définies de la protéine.

L'absence de véritables données cliniques en ce qui concerne "la capacité de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme" ne conduisait pas nécessairement à la conclusion que des éléments essentiels faisaient défaut dans la divulgation du premier document de priorité. Le brevet en litige montrait que lors des expériences réalisées conformément à l'enseignement du premier document de priorité, des anticorps neutralisant l'HCMV se développaient chez le lapin. Il était donc pensable que le même effet puisse être obtenu chez l'homme. Aussi, en l'absence de toute remise en question par l'opposant, la chambre n'avait aucune raison de penser que le premier document de priorité ne divulguait pas certaines informations techniques pertinentes, qui étaient nécessaires à la mise en oeuvre de l'objet de la revendication 1.

4. 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 jugé 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 renfermait "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 renfermaient 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** et **T 669/93**.

L'affaire **T 1054/92** n'était pas comparable avec le cas **T 73/88**. En l'espèce, la chambre était convaincue que l'exigence selon laquelle la structure revendiquée devait contenir moins de 10% en poids d'humidité, se rapportait essentiellement au caractère et à la nature de cette structure.

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).

Dans la décision **T 364/95** (voir page 263), la chambre a fait le parallèle avec le raisonnement tenu dans la décision **G 1/93**, où la Grande Chambre de recours avait estimé que si une caractéristique ajoutée exclut simplement de l'étendue de la protection une partie de l'ancien objet, l'ajout de cette caractéristique ne procure pas d'avantage injustifié au demandeur, et son introduction ne va pas à l'encontre de l'Art. 123(2). L'introduction de ces caractéristiques dans les revendications avait simplement pour effet de limiter l'étendue de la protection par rapport à l'étendue de la protection qui aurait pu être obtenue sur la base de l'exposé du document de priorité, et n'a nullement modifié le caractère et la nature de l'invention.

Dans l'affaire **T 828/93**, de l'avis de la chambre, l'adjonction des trois caractéristiques n'avait pas uniquement pour effet de limiter l'étendue de la protection, par l'abandon d'un certain nombre de variantes énumérées ou d'une partie d'une plage de valeurs (sans obtenir par là un effet particulier), mais influait sur le déroulement même du procédé revendiqué. Si les caractéristiques ne revêtaient aucune importance sur le plan inventif, elles n'étaient pas non plus insignifiantes, mais contribuaient au contraire à l'enseignement revendiqué.

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. 270), 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, **T 251/91** et **T 1090/92**, il existait également des demandes encore plus anciennes, qui divulguaient des inventions similaires à celle exposée dans la demande dont la priorité était revendiquée pour la demande européenne ultérieure. 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.

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), deuxième 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.

1. Publications pendant le délai de priorité

Dans l'avis **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 (cf. **T 441/91**, **T 594/90**, **T 961/90**, **T 643/96** ; pour un point de vue différent, cf. **T 301/87**, JO 1990, 335, point 7.4 des motifs).

2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne

Dans l'affaire **T 828/93**, la chambre a déclaré qu'il ressortait de l'Art. 88(3) que différents éléments d'une demande européenne pouvaient bénéficier de différentes priorités (voire, le cas échéant, d'aucune priorité, il est attribué à ces éléments la date de dépôt européen). Il suffit de vérifier si les objets pertinents à examiner par rapport à l'état de la technique, à savoir les objets des revendications indépendantes, concordent avec l'ensemble des pièces de la demande fondant la priorité (cf. Art. 88(4)). A cet égard, chaque objet revendiqué

comme un tout peut, dans la mesure où il a été défini par l'ensemble des caractéristiques indiquées, se voir attribuer une seule priorité (ou, le cas échéant, aucune). En effet, l'objet considéré comme un tout représente l'invention, laquelle concorde ou non avec la divulgation de la demande dont la priorité est revendiquée.

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 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.

3. Priorités multiples pour une seule revendication

Dans l'affaire **T 828/93** (voir page 273), la chambre a également confirmé que, compte tenu de la situation juridique expliquée supra, une revendication ne pouvait bénéficier de priorités multiples, conformément à l'Art. 88(2), que lorsqu'elle comprenait des variantes et pouvait donc être divisée en plusieurs objets, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

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.

Dans l'affaire **T 441/93**, le brevet européen portait sur un procédé pour préparer une souche de la levure *Kluyveromyces*, qui comprenait la transformation de cellules de la levure *Kluyveromyces* à l'aide d'un vecteur comprenant, entre autres, une séquence d'ADN codant pour un polypeptide. L'invention exposée dans le document de priorité était un procédé pour préparer de nouvelles souches de la levure *Kluyveromyces*, caractérisé en ce que des protoplastes de cette levure étaient mélangés et transformés par un vecteur qui contenait au moins un gène pour un marqueur de sélection et qui pouvait être cloné et exprimé dans les cellules hôtes ; les protoplastes étaient régénérés à l'état de cellules entières avec une paroi

de cellule. Les cellules transformées par le vecteur pouvaient être distinguées des autres cellules à l'aide du marqueur de sélection et en ont été séparées. Le requérant/opposant a allégué que la revendication générale 1 du brevet européen ne bénéficiait pas de la priorité de la demande antérieure, car celle-ci ne mentionnait pas la transformation de cellules entières, alors que cette variante était couverte par la revendication 1 (et d'autres revendications) de la demande ultérieure.

Se fondant sur les preuves produites, la chambre a conclu que les références aux protoplastes dans le document de priorité étaient cruciales, et que ce document ne mentionnait à aucun moment la possibilité de transformer des cellules entières. De l'avis de la chambre, ce qui importait, c'était le procédé divulgué dans la demande antérieure, étant donné que la revendication 1 de la demande ultérieure portait sur un procédé. Dans la mesure où la revendication 1 couvrait la transformation de cellules entières, elle pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne. Certes, il se pourrait que toutes les cellules transformées par le procédé de transformation de cellules entières puissent également l'être par le procédé de transformation du protoplaste selon le document de priorité. Mais cela ne signifiait pas pour autant que la revendication 1 pouvait se prévaloir de la date de priorité pour certains aspects du procédé, qui n'étaient ni divulgués, ni exposés dans le document de priorité de façon à permettre à un homme du métier de les mettre en oeuvre. La revendication 1 ne pouvait donc revendiquer la priorité de la demande antérieure que pour ce qui concerne la transformation des protoplastes. Par conséquent, les revendications se divisaient en deux groupes au regard de la priorité : le groupe A, à savoir l'objet de la revendication 1 et des autres revendications relatif au procédé de transformation de protoplastes de Kluyveromyces, qui bénéficiait de la priorité de la demande antérieure, et le groupe B, à savoir les éléments de la revendication 1 et des autres revendications ne portant pas sur le procédé de transformation des protoplastes, qui pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne ultérieure.

L'objet des revendications du groupe A et du groupe B a été considéré comme nouveau et inventif. Toutefois, l'état de la technique le plus proche des revendications du groupe B était constitué par un document qui correspondait pour l'essentiel au contenu du document de priorité, et qui avait été publié par les inventeurs durant le délai de priorité. La décision était donc fondée sur les principes énoncés dans la décision **G 3/93** (JO 1995, 18).

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, sur le fondement 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, au titre 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 considéré 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 **J 1/91** en date du 25.8.1994, la chambre de recours juridique a donc décidé 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. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE

A. Le principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

La protection de la confiance légitime est un principe général du droit solidement ancré dans l'ordre juridique communautaire, généralement 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, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir s'y fier (**G 5/88**, **G 7/88** et **G 8/88**, JO 1991, 137). Dans certaines décisions, on parle également de principe de la bonne foi (par ex. **J 10/84**, JO 1985, 71).

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. Ainsi 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). De même si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (**J 3/87**, JO 1989, 3). Enfin, 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**, JO 1992, 17).

On peut citer quelques illustrations de cette conséquence du principe qui veut que la partie induite en erreur soit traitée comme si elle avait satisfait aux exigences requises. Ainsi dans l'affaire **T 124/93** la division d'opposition avait modifié à tort la date de sa décision en lui conférant une date ultérieure ce qui avait induit les parties en erreur quant au respect des délais pour produire l'acte de recours et les mémoires exposant les motifs. La chambre a considéré, qu'en application du principe de la protection de la confiance légitime, ils étaient réputés avoir été produits en temps voulu. Dans la décision **T 343/95**, à propos du débit automatique pour le paiement de taxes, la réponse donnée par l'agent de l'OEB n'induisait pas elle-même en erreur, mais le fait qu'elle n'ait pas été suivie par l'action que le requérant attendait (à savoir que sa demande soit ajoutée à la liste des demandes soumises à la procédure de débit automatique) avait eu le même effet, et devait par conséquent être considéré de la même façon. De même, dans la décision **J 18/96** (JO 1998, 403), la Chambre a reconnu la date de dépôt revendiquée, sur le fondement du principe de la protection de la confiance légitime, bien qu'une des conditions prévues à l'Art. 80 pour la reconnaissance d'une date de dépôt n'ait pas été remplie. En effet, en envoyant une notification au titre de la R. 85bis, la section de dépôt avait donné l'impression qu'il existait une demande de brevet européen valable (cf. également **J 5/89**).

Dans la décision **J 15/92** la chambre de recours juridique a considéré 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 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a décidé que 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.

Quant aux **sources** de la confiance légitime, elles ont été précisées dans plusieurs décisions. Dans la décision **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. 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 ses divers aspects devrait être annoncé officiellement le plus tôt possible afin de ne pas induire les parties en erreur. La chambre dans l'affaire **J 25/95** (décisions similaires rendues le même jour: **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95**, **J 24/95**) a dressé de façon synthétique la liste des sources en tenant compte de l'apport de la jurisprudence antérieure des chambres de recours. Il a été relevé que les sources de la confiance légitime sont limitées à certaines catégories d'informations : l'information émanant de l'OEB dans le cadre d'une affaire donnée, l'information contenue dans une déclaration officielle d'application générale et publiée par l'OEB, p. ex. dans le JO OEB, la pratique établie des services de l'OEB, et les décisions rendues par la Grande Chambre de recours eu égard à son rôle particulier. La confiance accordée par les utilisateurs à la continuité d'une pratique fondée sur une décision de la Grande Chambre de recours peut être considérée comme particulièrement légitime, puisque toutes les chambres de recours sont censées suivre l'interprétation que la Grande Chambre donne de la CBE. Dans l'affaire **J 25/95**, comme l'a souligné la chambre, contrairement au requérant qui faisait valoir notamment que la section de dépôt était tenue de suivre la décision **J 11/91** (JO 1994, 28), car celle-ci avait été publiée au journal officiel ainsi que dans le "recueil de jurisprudence", la publication de **J 11/91** ne permettait pas de conclure raisonnablement et légitimement qu'une demande divisionnaire puisse être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Dans aucune affaire, l'existence d'une attente légitime justifiant que l'on s'écarte du droit dans son interprétation correcte n'avait été reconnue uniquement sur la base de la publication d'une seule décision d'une chambre de recours. De surcroît, la chambre a fait observer que les décisions des chambres de recours n'étaient pas publiées parce que l'OEB voulait annoncer aux utilisateurs qu'ils peuvent s'en prévaloir dans des affaires futures, mais uniquement parce que les chambres elles-mêmes estiment que ces décisions présentent un intérêt général quant à l'évolution de la jurisprudence. Si des doutes existent sur l'existence d'une pratique établie en la matière, il incombe aux requérants de demander des précisions à l'OEB, lesquels auraient rapidement révélé en l'espèce que **J 11/91** n'avait pas été appliquée par la première instance.

Relativement au champ d'application du principe, la chambre, dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), a fait observer que le principe de 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.

La nécessité d'apporter la preuve de la violation par l'OEB du principe de confiance légitime a été affirmée dans maintes décisions.

Dans l'affaire **T 321/95**, la chambre de recours a constaté que dans les communications échangées entre le premier examinateur et le requérant, le prétendu accord verbal convenu avec l'examinateur n'avait jamais été mentionné et que l'existence de cet accord ne ressortait pas non plus du dossier. Ainsi, les arguments qu'avait avancés le requérant lorsqu'il avait allégué que la bonne foi n'avait pas été respectée ne pouvaient être considérés que comme l'expression de l'opinion personnelle du requérant, laquelle, en tout état de cause, n'avait pas convaincu la chambre car il n'y avait pas de preuve, même indirecte, de l'existence de l'accord invoqué par le requérant, mais simplement une "mauvaise communication" entre le premier examinateur et le requérant.

La décision **T 343/95** (cf. page 279) porte sur la teneur d'un appel téléphonique sur la base duquel le requérant invoquait le principe de la bonne foi ; de l'avis de la chambre, même si le contenu de l'appel pouvait être établi a posteriori sans aucun doute possible, il suffisait dans une affaire telle que la présente espèce que la chambre arrive à une conviction sur la base des probabilités (c'est-à-dire en estimant que certains faits ont plus de chance d'être vrais que d'autres). Plusieurs circonstances plaidaient effectivement en faveur de la version présentée par le requérant, notamment le fait qu'il ait réagi immédiatement lorsqu'il a rencontré un problème semblable dans une affaire parallèle. La chambre a considéré qu'il n'existait aucune raison logique, compte tenu surtout du fait que son intérêt pour le dossier l'avait poussé à contacter l'OEB, portant à croire qu'il n'aurait pas procédé au paiement s'il avait su qu'il n'aurait pas lieu automatiquement. La chambre a jugé que les conditions étaient réunies pour l'application du principe de la confiance légitime.

En outre, il a été précisé par la chambre, dans l'affaire **T 460/95** (décision intermédiaire du 16.07.1996), que pour que le demandeur puisse alléguer s'être fié à des informations incorrectes et faire valoir le principe du respect de la confiance légitime, il devait être établi que les renseignements erronés émanant de l'OEB avait été directement à l'origine de l'action entreprise par le demandeur et pouvaient objectivement légitimer sa conduite. Une telle appréciation dépend donc des circonstances particulières à chaque espèce.

La décision **T 923/95** a énoncé explicitement que le principe de la protection de la confiance légitime s'applique aussi bien aux procédures ex parte qu'aux procédures inter partes. Dans la décision **T 161/96** (JO 1999, ***), la chambre a clairement indiqué que les conditions relatives à la protection de la confiance légitime, qui doivent être observées par l'OEB, sont les mêmes pour toutes les parties impliquées dans des procédures devant l'OEB, qu'il s'agisse des demandeurs, des titulaires de brevets ou d'opposants.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

En application 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, dans l'espèce **T 14/89** (JO 1990, 432), entachaient une requête en restitutio in integrum et auxquelles il pouvait 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. 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).

Le principe de confiance légitime a été appliqué 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.

La décision **T 460/95** (décision intermédiaire du 16.07.1996) a aussi jugé qu'en l'espèce l'irrégularité était évidente, facile à découvrir et que le requérant pouvait facilement y remédier dans le délai restant à courir, le greffe, dès réception de la requête en prorogation, aurait pu, voire même dû constater que la requête était basée sur un malentendu lors d'une conversation téléphonique .

La chambre a estimé dans la décision **J 18/96** (JO 1998, 403) que les circonstances de l'espèce avaient conduit le requérant à être privé de la possibilité de remédier à l'irrégularité. Puisque l'OEB, compte tenu des notifications qu'il lui avaient signifiées conformément aux R. 85bis et 69, avait laissé le requérant plus d'un an dans la croyance légitime, que la demande avait été valablement déposée, et vu qu'il avait été expressément privé de la possibilité de remédier, conformément à l'Art. 90(2) et à la R. 39, à l'irrégularité qui pouvait être facilement corrigée, la chambre a conclu que le requérant devait bénéficier du principe de confiance légitime quant à sa conviction que la date de dépôt attribuée à sa demande était celle à laquelle il avait produit les pièces non conformes. Le requérant ne devait en effet subir aucun préjudice du fait que l'OEB avait agi d'une manière équivoque et partiellement contraire aux dispositions en vigueur.

Une série de décisions ont porté sur des cas de paiements de taxes insuffisants.

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 (cf. **J 13/90**, JO 1994, 456).

Dans l'affaire **T 923/95**, il était fait mention d'un montant de 1 200 DM au lieu de 2 000 DM dans le bordereau de règlement des taxes annexé à l'acte de recours du requérant/l'opposant. Selon la chambre, l'OEB, qui avait accusé réception de l'acte de recours avant l'expiration du délai de paiement de la taxe de recours, aurait aisément pu en même temps avertir le requérant par telefax qu'il restait un montant de 800 DM à payer. La chambre s'est référée à la décision **T 861/94** (voir infra) où il a été considéré que les instances de l'Office n'avaient pas à se substituer aux parties quant à leurs responsabilités et étaient tenues de respecter leur obligation de neutralité. Cependant, la chambre a constaté que la présente affaire **T 923/95** s'en distinguait complètement puisque la requérante avait manifestement eu l'intention de payer la taxe de recours et que l'insuffisance du paiement aurait pu être constatée aisément. La chambre a relevé qu'il était manifestement contraire au principe de la bonne foi, qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties, qu'en pareil cas, l'OEB reste passif et laisse s'écouler un délai (une semaine ici) qui, s'il n'était pas respecté, aurait eu pour conséquence que le recours ne serait pas considéré comme formé.

Des cas de paiements de taxes insuffisants ont donné l'occasion d'examiner les limites à l'application du principe de la protection de la confiance légitime.

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 confiance légitime 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.

Dans l'affaire **T 861/94**, la même chambre a confirmé que les parties ne peuvent faire valoir un abus de la "confiance légitime" que lorsqu'elles apportent la preuve que l'Office européen des brevets (en l'occurrence la chambre de recours) n'a pas fait preuve de toute la vigilance que l'on aurait été en droit d'attendre de lui dans les circonstances de l'affaire en cause. Les parties à un litige ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'instance judiciaire appelée à statuer les décharge de toute responsabilité. Elles doivent au contraire s'attendre à ce que cette instance s'applique à conserver la stricte neutralité à laquelle elle est tenue, et ce en agissant ou en s'abstenant d'intervenir.

Dans la décision **T 161/96** (JO 1999, ***), la chambre est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, sur la base de la ratio decidendi de **T 690/93**, il n'y avait pas de raison obligeant l'OEB à avertir la partie concernée de la perte imminente de droits découlant d'un paiement de la taxe d'opposition, inférieur de 40% au montant dû. Même si les principes posés dans **J 13/90** (JO 1994, 456) étaient appliqués, les conditions d'une telle obligation seraient que (i) l'agent des formalités de la division d'opposition ait reçu du service caisse et comptabilité, dans le délai d'opposition, un bulletin de paiement indiquant l'insuffisance du paiement, que (ii) le paiement du reliquat par l'opposant, de son propre chef, puisse objectivement être exclu, et que (iii) l'opposant puisse encore payer le reliquat dans le délai d'opposition.

Dans l'affaire **J 41/92** (JO 1995, 93), la chambre tout en réaffirmant que lorsque l'Office peut facilement déceler une irrégularité et que celle-ci peut être aisément corrigée dans les délais,

le principe de confiance légitime exige que l'OEB avertisse le demandeur, a néanmoins souligné qu'il n'est pas question que les usagers 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.

Dans l'affaire **J 2/94** il s'agissait, en l'espèce, d'une lettre, comportant une requête, non accompagnée du paiement. Selon la chambre, le requérant ne pouvait escompter que l'OEB lui signale que la taxe n'avait pas été payée. Se référant à **J 41/92**, la chambre a estimé qu'une partie ne pouvait s'attendre à recevoir un avertissement pour toute irrégularité qui se produirait au cours de la procédure. Rien dans les pièces déposées par le requérant ne permettait de penser en l'occurrence qu' une clarification ou un rappel seraient nécessaires. En effet, comme l'a mis en exergue la chambre, dans les faits ce n'est souvent qu'après l'expiration du délai, lorsqu'il dispose de l'ensemble des données relatives à tous les paiements qui ont été effectués pendant la période en cause, que l'OEB est en mesure de déterminer si une certaine taxe a ou non été acquittée.

Comme l'a souligné la chambre dans l'affaire **J 12/94,** dans les relations entre l'Office et ses usagers régies par le principe de confiance légitime les deux parties sont tenues d'agir de bonne foi. En particulier, l'on est en droit d'attendre d'un déposant PCT qui reçoit une notification conformément à la R. 85bis(1) qu'il fasse preuve d'une très grande vigilance lorsqu'il y répond, et, dans le cas présent, c'était au déposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une perte de droits, du fait notamment que la restitutio in integrum ne pouvait être accordée en cas de non-respect des délais fixés pour l'entrée dans la phase régionale. La chambre a considéré que dans cette affaire l'OEB n'était pas tenu de prendre contact avec le déposant pour l'avertir de la perte imminente de ses droits, étant donné que l'OEB considérait a priori comme exacte la déclaration catégorique par laquelle le déposant signalait qu'il avait demandé l'application de la procédure selon le chapitre II du PCT. On ne pouvait attendre de l'agent des formalités qu'il s'aperçoive que la perte des droits était imminente, même s'il n'y avait de trace d'une demande d'examen préliminaire international ni à l'OMPI ni dans les services de l'IPEA du Royaume Uni. On ne pourrait attendre de l'OEB qu'il fasse une enquête en pareil cas afin de contrôler l'exactitude de telles déclarations. Dans de tels cas, l'OEB vérifie pourquoi il n'a pas encore reçu notification de son élection, et c'est effectivement ce qu'il avait fait en la présente espèce.

Dans la décision **J 8/95**, le requérant invoquait le principe de la protection de la confiance légitime en application duquel l'Office aurait dû lui signaler le délai imparti pour la production de l'exposé des motifs, le texte allemand de l'Art. 122 ne permettant pas selon lui de déduire clairement ce délai. La chambre de recours a constaté toutefois que dans ce cas précis, l'Office européen des brevets n'avait aucune raison d'adresser un tel avertissement, étant donné qu'à l'époque, le mandataire avait lui-même annoncé dans sa requête en restitutio in integrum qu'il produirait "dans quelques jours" l'exposé des motifs de cette requête.

Dans l'affaire **J 4/96**, la section de dépôt avait rejeté comme irrecevable la demande divisionnaire que le demandeur avait déposée environ trois mois après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale. Quelque sept mois avant de donner son accord, le demandeur s'était réservé la possibilité de déposer une demande divisionnaire, afin de répondre à l'objection du défaut d'unité de l'invention qui avait été soulevée à l'encontre de

la demande initiale. Le demandeur avait notamment allégué qu'eu égard à la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs, l'Office était tenu de l'inviter à s'expliquer sur ses intentions quant à la réserve. La chambre n'a pas partagé cet avis. Au cours de la procédure d'instruction de la demande initiale, l'Office avait informé le demandeur de la possibilité de déposer des demandes divisionnaires. Ensuite, la décision de faire usage de cette possibilité, et, dans l'affirmative, d'agir en temps utile, appartenait au seul demandeur et relevait de sa responsabilité exclusive. La bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs ne va pas jusqu'à soustraire le demandeur à ses responsabilités.

Dans la décision **G 2/97** (JO 1999, ***), la Grande Chambre de recours a décidé que l'application du principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours. La question avait été soumise à la Grande Chambre dans la décision **T 742/96** (JO 1997, 533).

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 prorogé.

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 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 directe 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.

4. Revirement de jurisprudence et protection de la confiance légitime

Cette section 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** (JO 1994, 447), 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. 317 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. 455 et 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.

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** (JO 1994, 447), 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 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.

La chambre de recours juridique a confirmé cette opinion, notamment dans l'affaire **J 25/95**, où elle était confrontée au même problème. Elle a fait observer que des décisions antérieures montraient que la confiance légitime doit avoir pour seule source les catégories d'informations mentionnées ci-dessus (p. 280). Toutefois, il n'existait aucun cas où le principe de la confiance légitime avait été admis sur la seule base de la publication d'une décision d'une chambre de recours. En outre, la chambre a fait observer que les décisions des chambres de recours sont publiées non pas pour annoncer que les utilisateurs peuvent se fonder sur ces décisions à l'avenir, mais uniquement parce que les chambres elles-mêmes considèrent qu'elles revêtent un intérêt général dans l'évolution de la jurisprudence.

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. supra). 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.

B. Droit d'être entendu

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 motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels la décision se fonde, à savoir le raisonnement sur lequel l'OEB s'est fondé (**T 532/91**, **T 187/95**). La chambre dans la décision **T 951/92** (JO 1996, 53) a jugé que le terme "motifs" ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. En l'occurence, l'affaire avait trait à la procédure d'examen ; la chambre a considéré qu'il fallait entendre le terme comme faisant référence aux raisons de droit et de faits conduisant au rejet de la demande et que le terme "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE (point 3 (v) des motifs). 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**, **T 951/92** (JO 1996, 53))

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 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 considéré, 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**).

Dans l'affaire **T 1101/92** la chambre a estimé que dans ses notifications antérieures à la requérante, la division d'examen ne faisait pas référence au passage du document de l'état de la technique le plus proche sur lequel elle s'était appuyée pour conclure, dans sa décision, au manque de nouveauté de la caractéristique additionnelle en cause. Ainsi, le demandeur avait été privé, avant que la décision ne soit prise, de la possibilité de prendre position sur les motifs du rejet de sa demande. Il y avait donc eu violation du droit d'être entendu, si bien que la procédure était entachée d'un vice substantiel.

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 643/96**, une division d'examen s'était fondée, dans sa décision, sur un certain document et n'avait donné que des informations bibliographiques incomplètes sur cette antériorité. La chambre a estimé que le fait que la division d'examen n'ait pas fourni au demandeur une copie dudit document ne constituait pas un vice substantiel de procédure, au regard du droit d'être entendu, puisque, dans l'affaire en cause, ledit document reprenait une liste figurant dans un autre document, sans rien y ajouter, et ne fournissait que des informations déjà connues du requérant/demandeur (point 4.2.3.4 des motifs).

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 426 et 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. 458 et s.

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) (**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. 346).

Se référant à l'avis **G 4/92**, la chambre saisie de l'affaire **T 253/95** a estimé que les principes relatifs au fondement des décisions, qui sont applicables en cas de non-comparution d'une partie à la procédure orale, le sont également lorsque l'autre partie est présente, à savoir que de nouveaux arguments peuvent être retenus dans les motifs de la décision, dès lors qu'ils ne reposent pas sur de nouveaux faits, ne constituent pas de nouveaux motifs ou moyens de preuve et ne modifient pas le cadre de fait, mais que ces motifs se fondent sur des faits et preuves ayant déjà été invoqués. En l'espèce, la chambre avait soulevé, au cours de la procédure orale, la question de la recevabilité, au regard de l'Art. 123(2), du domaine de poids spécifié pour le(s) caoutchouc(s) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'intimé/titulaire du brevet avait notamment protesté contre le fait que cette question ait été soulevée, au motif qu'elle n'avait pas été examinée auparavant au cours de la procédure. Il y avait dès lors lieu de déterminer dans laquelle des catégories motifs, faits, preuves ou arguments entrait l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids pour le(s) caoutchouc(s). La chambre a conclu qu'il ne s'agissait ni d'un nouveau motif, puisque l'opposant avait dès le début soulevé une objection sur le fondement de l'Art. 123(2), ni d'un nouveau fait ou moyen de preuve, puisque les faits de la cause, à savoir la revendication 1 telle que déposée, la revendication 1 du brevet tel que délivré et l'exposé de l'invention dans la description initiale, y compris les exemples (dont il était allégué qu'ils constituaient la base

de la modification) étaient tous dans le débat dès le début de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'objection formulée à l'encontre de l'introduction du domaine de poids constituait tout au plus un argument tardif, qui, selon l'avis **G 4/92**, peut être invoqué à tout moment par un opposant et a fortiori par la chambre.

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 requérants 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 l'affaire **T 1071/93**, le titulaire du brevet avait reçu le document 5, qui avait été produit tardivement, trente jours seulement avant la date prévue pour la tenue de la procédure orale. Il a donc demandé le report de la procédure orale. La division d'opposition a rejeté cette requête, en raison notamment de la brièveté du document 5 (deux pages d'une brochure). La chambre a toutefois souscrit à l'avis du titulaire du brevet, selon lequel un laps de temps d'un mois n'était pas suffisant pour préparer une réponse, ou tout du moins qu'il pouvait ne pas être suffisant compte tenu du fait qu'en l'espèce, le courrier de l'opposant devait être traduit et communiqué au titulaire du brevet japonais.

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 une suspension 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.

Dans l'affaire **T 951/97** (JO 1998, 440), la division d'examen avait introduit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre de la R. 71bis. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée sur le fondement de l'Art. 97(1).

La chambre a considéré qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que ce document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'avait pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'Art. 113(1). De plus, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la R. 71bis, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois jugé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la R. 71bis(1) et (2), vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait **un nouvel élément pertinent**, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la R. 71bis.

Dans l'affaire **T 327/92**, le requérant/titulaire du brevet a allégué que le fait que la division d'opposition avait mentionné tardivement le document 8 au cours de la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure et qu'en conséquence, les dispositions de l'Art. 113(1) n'avaient pas été respectées. La chambre n'a pas partagé ce point de vue, au motif que le document 8 avait été cité pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition. Aussi l'attention du requérant avait-elle été attirée sur ce document à un stade très précoce. En outre, même s'il avait été précisé que ce document était pertinent pour la revendication 5, l'objet de cette dernière était compris dans la portée de la revendication 1 telle que déposée, puisque la revendication 5 dépendait de la revendication 1. Par conséquent, un document dont il était allégué qu'il rendait évident l'objet de la revendication 5 rendrait également évident l'objet de la revendication 1. Ce document avait donc toujours fait partie de la procédure d'opposition. Le titulaire du brevet avait de nouveau eu la possibilité d'examiner ce document au cours de la procédure orale. Enfin, si le titulaire du brevet peut attendre de la division d'opposition ou de l'opposant qu'ils examinent des jeux de revendications présentés au cours de la procédure orale ou peu de temps auparavant, il doit à son tour s'apprêter à défendre ses revendications face aux objections qui sont

soulevées au cours de la procédure orale sur la base de toutes les antériorités citées et qui sont versées au dossier. Il était donc satisfait aux exigences de l'Art. 113(1).

3. Non-comparution à la procédure orale et 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 inter partes.

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 le maintien du 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 contestée 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. Dans le même sens, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 771/92**, que la décision de maintenir le brevet sur la base d'un jeu de revendications modifié au cours de la procédure orale à laquelle le requérant n'avait pas comparu, n'était pas contraire aux principes énoncés dans l'avis **G 4/92**. La présentation de revendications limitées ne constitue ni un fait, ni une preuve. Le requérant ne pouvait pas être pris au dépourvu par la modification apportée, parce qu'il devait raisonnablement s'attendre à ce que l'intimé tente de répondre aux objections formulées. Les modifications avaient été proposées en réponse à l'objection d'absence de nouveauté soulevée par le requérant au cours de la procédure écrite.

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 a été jugé 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.

Voir aussi décision **T 434/95** au chapitre relatif à la répartition des frais.

4. 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 application de l'Art. 113(2), une chambre de recours (de même 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 647/93** (JO 1995, 132), 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 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 révocation du brevet, cf. p. 362).

Dans l'affaire **T 237/96**, la division d'examen aurait certainement contrevenu aux dispositions de l'Art. 113(2), si elle avait décidé de délivrer un brevet ou de rejeter la demande sur la base des pièces de la demande mentionnées dans la notification selon la R. 51(4) et sur lesquelles le requérant n'était plus d'accord. Toutefois, l'Art. 113(2) ne saurait être interprété comme signifiant que la division d'examen est tenue d'accepter toute modification susceptible d'être proposée par le demandeur, dans le seul but de garantir qu'une version a été approuvée par celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, c'est à juste titre que la division d'examen n'admet pas, en application de la R. 86(3), des modifications proposées par le demandeur après la notification selon la R. 51(4), et que le demandeur ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'Art. 113(2), sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

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 l'affaire **T 425/97**, le texte de la seule revendication jointe à la décision écrite de la division d'opposition différait, quant à plusieurs caractéristiques essentielles, du texte qui avait apparemment été jugé brevetable au cours de la procédure orale. Se fondant sur le procès-verbal initial de la procédure orale, l'historique de l'affaire et d'autres circonstances, la chambre a conclu que la division d'opposition avait pris sa décision sur le brevet en cause dans un texte qui n'avait été ni proposé, ni accepté par le titulaire du brevet. Les dispositions de l'Art. 113(2) n'avaient donc pas été respectées, ce qui constituait 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).

C. Procédure orale

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 en matière de procédure un droit 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**). Il est de principe lorsqu'une requête en procédure orale a été présentée qu'une telle procédure doive être convoquée. Cette disposition est contraignante et ne laisse aucune marge d'appréciation (**T 283/88**). Ainsi, 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**). Suivant cette jurisprudence constante, les décisions **T 556/95** (JO 1997, 205) et **T 194/96** ont réaffirmé ce principe qui ne souffre aucune restriction, sauf dans les cas prévus à l'Art. 116(1) et (2).

Dans l'affaire **T 556/95** (JO 1997, 205) la chambre a appliqué ce principe , en précisant que le pouvoir d'appréciation dont disposait la division d'examen pour accepter ou non que des modifications soient apportées jusqu'à la décision de délivrance du brevet ne signifiait

toutefois pas qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation pour rejeter une requête visant à la tenue d'une procédure orale consacrée à l'examen de telles modifications. La division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation prévu à la R. 86(3) de façon à respecter les dispositions de l'Art. 116(1) lorsqu'une partie avait demandé à apporter des modifications après avoir reçu la notification visée à la R. 51(6). La chambre a souligné que le droit pour une partie d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale (Art. 116) subsiste aussi longtemps que l'affaire est en instance devant l'OEB. Enfin la chambre a ajouté que la Grande Chambre de recours - qui avait formulé dans sa décision **G 7/93** (JO 1994, 775) des recommandations quant à la manière dont la division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation relatif à l'autorisation de modifications que lui reconnaît la R. 86, après envoi de la notification visée à la R. 51 (6) - ne pouvait par le biais de ces recommandations limiter l'application de l'Art. 116(1).

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 davantage 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.

Dans la décision **T 194/96** où la chambre a eu à se prononcer sur le rejet de la requête en procédure orale par la division d'examen, qui soupçonnait un abus de la part du requérant, elle a jugé que ce rejet n'était pas fondé. En effet, selon la chambre, le pouvoir d'appréciation au sens de l'Art. 116(1), deuxième phrase, dont l'Office européen des brevets peut user pour rejeter la demande de tenue d'une nouvelle procédure orale devant la même instance ne vaut que "pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes". Même si la division d'examen avait eu raison de soupçonner un abus de la part du requérant (sa demande d'une nouvelle procédure orale lui paraissait être une manoeuvre dilatoire), elle ne pouvait pour autant rejeter sa requête. Le seul critère à prendre en compte est de savoir si les faits de la cause ont changé depuis la première procédure orale.

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 présentait pas de nouveaux arguments lors de la procédure orale, il risquait, 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 au titre de 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. 502 s.).

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 application 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.

3. 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**).

3.1 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.

3.2 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**).

3.3 Nouvelle procédure orale

Selon l'Art. 116(1), deuxième 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.

Dans l'affaire **T 194/96**, la chambre a explicitiment énoncé que le pouvoir d'appréciation au sens de l'Art. 116(1), deuxième phrase, dont l'Office européen des brevets peut user pour rejeter la demande de tenue d'une nouvelle procédure orale devant la même instance ne vaut que "pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes". Ainsi, même si la division d'examen, dans cette affaire, avait eu raison de soupçonner un abus de la part du requérant (sa demande d'une nouvelle procédure orale lui paraissait être une manoeuvre dilatoire), elle ne pouvait pour autant rejeter sa requête. Le seul critère à prendre en compte est de savoir si les faits de la cause ont changé depuis la première procédure orale. Dans cette affaire, il avait été cité après la première procédure orale de nouvelles antériorités qui étaient plus pertinentes que les documents déjà versés au dossier ; et qui pouvaient, ce qui était en fait le cas, changer radicalement la nature de la décision. La chambre a décidé qu'en pareil cas, il ne pouvait plus être considéré que les faits de la cause étaient les mêmes au sens de l'Art. 116. La division d'examen n'était donc pas en droit de rejeter la demande de tenue d'une nouvelle procédure orale, si bien que, du fait du rejet de cette requête, la procédure était entachée d'un vice substantiel.

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 jugaient 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 étaient entièrement dégagée de toute obligation de fixer une nouvelle audience, voire de demander aux parties si elles souhaitaient 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), deuxième 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**, la chambre a également 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.

Il a été jugé par la chambre dans l'affaire **T 529/94**, que le refus en l'espèce n'était pas constitutif d'un vice de procédure. En effet, dans l'affaire **T 529/94**, la division d'examen, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 86(3), avait jugé non recevables les nouvelles revendications 3 et 4. Celles-ci n'ont donc jamais été intégrées dans le texte de la demande et n'en ont jamais fait partie. En conséquence, le fait de refuser la tenue d'une deuxième procédure orale en vue de discuter de l'admissibilité des modifications proposées, alors que celles-ci avaient déjà été considérées comme non admissibles, ne pouvait pas constituer un vice de procédure.

Par contre, 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.

3.4 Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire

D'après 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 recours 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.

Bien que les chambres de recours aient toujours affirmé le droit absolu à la tenue d'une procédure orale (voir p. 296 s.), une requête en procédure orale a été parfois interprétée comme étant conditionnelle lorsque la chambre avait l'intention de renvoyer l'affaire à

l'instance du premier degré. 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.

3.5 Requête tendant à recourir à une procédure orale en cas de renvoi de l'affaire devant le département de première instance

Dans la décision **T 892/92** (JO 1994, 664, cf. ci-après p. 463), 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)).

4. 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. 571 et s.).

5. Non-comparution à une procédure orale

5.1 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 293 traite également de la non-comparution volontaire à la procédure orale.

5.2 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. 503.

6. Préparation et déroulement de la procédure orale

6.1 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 1.9.1997 (JO 1997, 469), il faut, dans les procédures ex parte devant la première instance, se mettre d'accord sur une date avec le demandeur ou son mandataire ; dans la

procédure inter partes, une première date est proposée, ainsi qu'une autre date distante d'au moins une semaine de la première.

Devant les chambres de recours, il faut proposer, dans les procédures ex parte comme dans les procédures inter partes, une première date ainsi qu'une autre date, les deux dates étant généralement situées dans la même semaine.

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 ex. 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 ex., empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important).

Dans la décision **T 881/95**, les faits n'étaient pas comparables à ceux de l'affaire **T 275/89**. La requête en modification de la date de la procédure orale a été rejetée, parce que les moyens de preuve qui n'auraient pu être présentés que plus tard ne pouvaient être déterminants pour la décision à prendre.

Dans la décision **T 86/94**, la chambre n'a pas octroyé de report. Elle a estimé que l'intimé ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu par cette nouvelle allégation, puisqu'il avait reçu les écritures en question trois semaines avant la procédure orale. En outre, selon la chambre, il appartenait à l'intimé de fournir de telles preuves au plus tard lorsqu'il s'est fondé pour la première fois sur ces antériorités, et non lorsque le requérant les a contestées. Il ressortait à l'évidence du dossier que l'intimé avait déjà expressément mentionné les documents litigieux dans l'un des moyens qu'il avait produits antérieurement. Il n'aurait pas été équitable de retarder davantage la procédure, dans le seul but d'octroyer plus de temps à l'intimé, afin qu'il réunisse des preuves dont il aurait déjà dû disposer au moins trois ans auparavant.

6.2 Délai de citation raccourci

En vertu de la R. 71(1), deuxième 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. 408), la chambre a considéré que lorsqu'il est contesté le droit d'un tiers à consulter le dossier de la demande avant sa publication, il convient de statuer sur ce litige dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant la publication de la demande, afin de ne pas vider les dispositions de l'Art. 128(2) de tout contenu. Lorsque

la Chambre de recours considère que la tenue d'une procédure orale contribuerait à cette accélération, le délai de citation prévu à la R. 71(1) peut être abrégé, même sans l'accord de l'autre partie, à condition de laisser suffisamment de temps aux parties pour se préparer. Elle a renvoyé à l'Art. 125 et fait observer que 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'ampleur de la réduction du délai doit être apprécié au cas par cas (**J 14/91**, JO 1993, 479).

Dans l'affaire **T 111/95**, la chambre a considéré que la division d'examen n'avait pas le droit de fixer purement et simplement la date de la procédure orale deux semaines environ après l'envoi de la citation. De l'avis de la chambre, c'était à la division d'examen qu'il incombait de prouver que les parties avaient convenu d'un tel délai, étant donné que c'était elle qui s'était prévalue de cet accord. La chambre a constaté que rien dans le dossier ne permettait de conclure que le mandataire du demandeur avait, à un moment quelconque, accepté sans réserves la date qui avait été fixée. La chambre a donc décidé que la citation à la procédure orale était nulle et non avenue ainsi que les actes suivants qui en résultaient. L'affaire a donc été renvoyée à une première instance composée d'autres personnes, à charge pour celle-ci de reprendre la procédure à partir du stade qui avait précédé l'accomplissement de l'acte nul.

6.3 Notification conformément à l'Article 11(2) RPCR

L'Art. 11(2) RPCR 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 au titre de l'Art. 11(2) RPCR 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) RPCR 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 la décision **G 6/95** (JO 1996, 649), la Grande Chambre de recours a décidé, sur la base d'une question de droit déférée par **T 276/93** (JO 1996, 330), que la nouvelle R. 71bis(1) n'était pas applicable aux chambres de recours. Ainsi, les chambres de recours continuent

de pouvoir apprécier s'il y a lieu ou non d'envoyer une notification en même temps qu'elles citent les parties à une procédure orale, comme prévu à l'Art. 11(2) RPCR. Les règles impératives de procédure énoncées à la R. 71bis(1) sont applicables aux premières instances de l'OEB, mais ne sont pas applicables aux chambres de recours, le Conseil d'administration ne pouvant apporter au règlement d'exécution une modification qui aurait pour effet de mettre la règle ainsi modifiée en contradiction avec le règlement de procédure des chambres de recours, lequel, en application de l'Art. 23(4), a été arrêté par le Praesidium des chambres de recours, émanation de l'indépendance des chambres, et a été approuvé par le Conseil d'administration.

6.4 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.

Dans l'affaire **T 528/95**, le requérant a prétendu que le procès-verbal de la procédure orale devant la procédure d'opposition n'était pas correct. La chambre a apprécié les probabilités ("balance de probabilités") et en a conclu que le procès-verbal devait être considéré comme correct.

6.5 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 mentionné 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 avancé 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 était tenue de supporter les frais d'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)).

D. Délais

1. Le calcul des délais

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 expirait le même mois de l'année suivante, à savoir en mai 1987 et le jour ayant le même quantième que celui où l'événement avait eu lieu, à savoir le 5.5.1987 (R. 83(2) en combinaison avec R. 83(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 de l'Office Européen des Brevets1989, 45).

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), première 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), première 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), première 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 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 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), première 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 Juridique n° 5/93 rév. (JO 1993, 229) tenant compte des modifications apportées aux R. 85bis, 85ter et 104ter(1).

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 Juridique n° 5/93 rév. (JO 1993, 229).

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, deuxième 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'ojet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.

3. Interruption de la procédure - Règle 90 CBE

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.

D'après 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 du 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).

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 au 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. 338.

3.3 Suspension des délais

Selon la R. 90(4), première 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. 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.

E. Restitutio in integrum

1. Droit de l'opposant de former une requête au titre de l'Article 122(1) CBE

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, première 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** (JO 1994, 472), 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.

2. Instance compétente pour décider sur la requête

L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête (Art. 122(4)).

Dans l'affaire **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre a affirmé, s'agissant du défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression, et de la non-production des traductions, que la division d'examen est compétente en première instance pour sanctionner la non-observation de ces formalités. Toutefois, compte tenu des circonstances spéciales de l'espèce, la chambre a décidé, conformément à l'Art. 111(1), d'exercer les compétences de la division d'examen pour statuer sur la requête en restitutio in integrum (cf. aussi **J 9/96**).

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), le requérant a omis de déférer à l'invitation (au titre de la R. 58(5)) à payer la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'invitation. Le titulaire a demandé que la chambre de recours examine la demande et prenne une décision relative à la demande en vertu de l'Art. 122. La chambre a estimé que les circonstances de l'affaire **J 22/86** étaient tout à fait différentes de l'espèce, ce qui expliquait que la chambre ait pu dans ce cas exercer à titre exceptionnel les compétences de la division d'examen et statuer sur la requête en restitutio in integrum (cf. **T 522/88**).

Dans la décision **J 10/93** (JO 1997, 91), la chambre a remarqué que, aux termes de l'Art. 20(1), la division juridique était compétente pour statuer sur la requête présentée par le requérant en vue d'obtenir l'inscription du transfert de la demande de brevet en question. Toutefois, la division juridique ne s'était pas bornée à statuer sur cette requête : elle s'était également prononcée sur la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, requête qu'elle avait rejetée en la jugeant irrecevable. En l'espèce, l'acte non accompli tenait au fait que le demandeur avait laissé sans réponse l'invitation que lui avait adressée la division d'examen au titre de l'Art. 96(2). L'instance compétente pour statuer sur la requête en restitutio in integrum était par conséquent la division d'examen (Art. 122(4)). La chambre a conclu que, en se prononçant sur la requête en restitutio in integrum, la division juridique avait outrepassé ses pouvoirs, et qu'elle ne pouvait se justifier en prétendant qu'elle devait

statuer d'abord sur la requête en restitutio in integrum avant de se prononcer sur la requête en inscription du transfert. La chambre a annulé la décision de la division juridique pour ce seul motif et ordonné que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen pour examen de la requête en restitutio in integrum.

Dans l'affaire **J 23/96**, le demandeur a requis une décision conformément à la R. 69(2) et, à titre subsidiaire, la restitutio in integrum. La division d'examen a envoyé une brève notification selon laquelle il serait statué sur la requête en restitutio in integrum une fois qu'une décision finale serait rendue conformément à la R. 69(2) ou, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours. La chambre de recours a souligné que la requête subsidiaire était formulée pour le cas où il ne pourrait être fait droit à la requête principale ; elle faisait suite à la requête principale et devait être tranchée dans la même décision que la requête principale. La procédure engagée par la division d'examen ne respectait pas le principe d'économie des moyens procéduraux et pouvait contraindre le requérant à former deux fois un recours. La procédure devant la division d'examen présentait donc un vice substantiel de procédure, lequel devait en l'espèce mener à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant la division d'examen sans décision sur le fond, afin que celle-ci puisse statuer en même temps sur la requête principale et sur la requête en restitutio in integrum présentée à titre subsidiaire. La chambre n'a pas pu se prononcer sur cette requête en restitutio in integrum, car ce n'était pas de "l'instance compétente" au sens de l'Art. 122(4). Cela incombait à la division d'examen.

L'affaire **T 473/91** (JO 1993, 630) portait sur la compétence pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant au **délai de recours**. La chambre a fait observer que la question de la recevabilité du recours au titre de l'Art. 109 (révision préjudicielle) ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien du recours (acte de recours et mémoire exposant les motifs du recours, information relative à la date de paiement de la taxe de recours). Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai concernant le recours proprement dit (Art. 108) (cf. aussi **T 949/94**). La chambre a indiqué que selon le système de réexamen par une instance supérieure distincte, prévu par la CBE conformément au principe du remède juridique dévolutif, une décision finale (qu'il convient de distinguer d'une décision contre laquelle il n'est plus possible d'introduire un recours parce que le délai de recours est expiré) rendue par une instance inférieure met fin à l'examen de l'affaire par cette instance, lorsque la décision a réglé au fond tous les points pendants. Dérogeant au principe du remède juridique dévolutif, l'Art. 109 contient une disposition selon laquelle une décision peut être révisée par la première instance. Toutefois, du fait qu'elle constitue une exception au système des recours en tant que remèdes dévolutifs, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Selon la chambre, dans la mesure où la réponse donnée à la question de la recevabilité dépend de la manière de trancher la question de la restitutio in integrum, il appartient à la chambre de statuer sur la requête en restitutio.

Dans la décision **T 624/96** la chambre a déclaré que puisqu'un **mémoire** exposant les motifs du recours n'avait pas été fourni dans le délai fixé à cet effet par l'Art. 108, en tenant compte de la R. 78(3), le recours devait être rejeté comme irrecevable en application de la R. 65(1), sauf si la requête en restitutio soumise par le requérant était accordée. Une telle requête a

été déposée par le requérant. En application de l'Art. 122(4), la chambre était compétente pour décider sur la requête en restitutio, car l'acte non accompli concernait une procédure de recours.

Dans l'affaire **W 3/93** (JO 1994, 931), la chambre a déclaré qu'ayant eu à statuer sur la **réserve**, elle était également compétente pour examiner la requête en restitutio in integrum (Art. 122(4)).

3. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'Article 122(5) CBE

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 jugé 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 au titre 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 par l'Art. 122(5), qu'un tel rappel ait été ou non envoyé.

Dans la décision **J 8/94** (JO 1997, 17), la chambre devait examiner si l'exclusion de la restitutio in integrum prévue à l'Art. 122(5) dans le cas du délai fixé pour la présentation de la requête en examen valait ou non aussi pour le délai supplémentaire institué à la R. 85ter. La chambre de recours juridique avait déjà répondu par l'affirmative (cf. décision **J 12/82**, JO 1983, 221) sous le régime de l'ancienne version de la R. 85ter, entrée en vigueur le 4 juin 1981. La chambre a constaté dans la décision **J 8/94** que, tel qu'il était prévu dans cette nouvelle version de la R. 85ter entrée en vigueur, avec des modifications mineures, depuis le 1er avril 1989 (voir JO 1989, 1 et s.), le délai supplémentaire ne faisait plus immédiatement suite au délai fixé pour la présentation de la requête en examen, mais ne commençait à courir qu'à compter de la signification par l'Office d'une notification signalant que le délai prévu n'avait pas été observé. Cette modification avait été apportée parce que l'expérience montrait qu'en cas d'inobservation du délai normal, le demandeur laissait souvent passer aussi le délai supplémentaire qui lui succède immédiatement. Ce problème se posait de la même manière pour tous les délais supplémentaires visés aux R. 85bis et 85ter. Aussi la révision des R. 85bis et 85ter était-elle essentiellement inspirée par des considérations

pratiques relatives au déroulement de la procédure. Elle visait avant tout à améliorer la sécurité pour les demandeurs en leur facilitant le respect des délais supplémentaires. Il n'en demeurait pas moins que ces délais devaient rester exclus de la restitutio in integrum, comme le montrent clairement les travaux préparatoires. La chambre en a conclu que le délai supplémentaire visé dans le texte actuel de la R. 85ter était exclu de la restitutio in integrum au même titre que le délai normal mentionné à l'Art. 122(5) (délai de présentation de la requête en examen prévu par l'Art. 94(2)) (cette décision a été confirmée par la décision **J 25/94**).

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), deuxième phrase (cf. **J ../87** (JO 1988, 323), **J 29/94** (JO 1998, 147)).

Les dispositions de l'Art. 122 ne s'appliquent pas aux délais visés au paragraphe 2 de cet article (**T 900/90**).

3.2 Exclusion au titre de l'Article122(5) CBE de délais prévus par le PCT

Dans l'affaire **J 16/90** (JO 1992, 260), le requérant avait demandé à être rétabli dans ses droits sur le fondement 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.

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. Elle a fait observer que l'Art. 122(5) ne mentionne expressément ni la R. 104ter(1)b) et c), ni les Art. 157(2)b) et 158(2). Toutefois, aux termes de l'Art. 11(4) PCT, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) de ce même article, est "considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier". Une disposition correspondante est prévue à l'Art. 150(3). Dans ces circonstances, toute demande internationale remplissant les conditions prescrites par le PCT et visant à la délivrance d'un brevet européen, est considérée comme une demande de brevet européen régulière. Selon la Grande Chambre de recours, 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 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 qu'un déposant euro-PCT peut être rétabli dans ses droits quant au délai 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.

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** (JO 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.

4. Délais prévus par l'Article 48(2)a) 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 des prévisions de l'Art. 48(2)a) PCT, lorsque les conditions correspondantes sont remplies. Par conséquent, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure déterminé dans le délai prescrit par le PCT, peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum dans tous les cas où le déposant d'une demande européenne directe peut lui aussi les invoquer en cas d'inobservation du délai correspondant (cf. **G 3/91**, JO 1993, 8).

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) PCT est tardive, étant donné que l'Art. 122 est applicable en liaison avec l'Art. 48(2) PCT.

Dans l'affaire **W 3/93** (JO 1994, 931), la requête en restitutio in integrum tendait au rétablissement du demandeur dans ses droits quant au délai prescrit par l'ACRI pour présenter une réserve conformément à l'Art. 17(3)a) PCT et à la R. 40.1 PCT, et par conséquent aussi à l'examen de cette réserve. La chambre a considéré que, suivant les

principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67) pour l'interprétation de la CBE (JO 1985, 64, 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**). La chambre a déclaré qu'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. La décision basée sur la non-observation d'un délai, rendue par la chambre de recours, est donc caduque même si elle est passée en force de chose jugée. 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. La réserve est donc recevable et doit être examinée au fond.

5. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'Article 122(1) CBE

5.1 Non-observation d'un délai par le demandeur

Pour que la restitutio in integrum soit possible, il faut qu'il y ait non-observation d'un délai vis-à-vis de l'OEB, c'est-à-dire d'un délai imparti spécifiquement au demandeur en application de la CBE ou par un agent de l'OEB, délai dans lequel le demandeur est tenu d'accomplir un acte donné.

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 l'affaire **J 3/83**, la chambre a expliqué que la notion de délai telle que visée à l'Art. 122 implique une période de temps d'une certaine durée. S'agissant de la désignation d'Etats, une telle période n'existe pas. Les Etats doivent être désignés à un moment précis, à savoir lors de la requête en examen (cf. Art. 79(1)).

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".

5.2 Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE

D'après l'Art. 122(1), un demandeur ne peut être rétabli dans ses droits que si ceux-ci ont auparavant été perdus en conséquence directe de la non-observation d'un délai à l'égard de l'OEB.

Dans l'affaire **J 1/80** (JO 1980, 289), les copies certifiées conformes des documents de priorité n'avaient pas été produites dans le délai de 16 mois prévu à la R. 38(3). La chambre de recours juridique a estimé que d'après la Convention, il n'existe une **irrégularité** que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de ce délai. Une telle irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai. La chambre a reconnu qu'une perte du droit n'intervient que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité.

Dans l'affaire **J 7/93** (cf. chapitre du PCT, p. 604), l'OEB n'a pas signalé au requérant qu'il devait ignorer ses notifications antérieures concernant un délai censé n'avoir pas été observé ; cela aurait permis au requérant de s'apercevoir que sa requête en restitutio in integrum était **superflue**. En lieu et place, l'OEB a poursuivi la procédure de restitutio in integrum et a finalement rejeté la requête en restitutio sans tenir compte du fait que ladite procédure était superflue depuis le début. La chambre a estimé que cela équivalait à un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67. Elle a considéré qu'il était équitable d'ordonner un remboursement de la taxe de recours, bien que le requérant ne l'ait pas demandé (**J 7/82**, JO 1982, 391). La chambre a estimé que puisqu'il n'y avait plus aucune raison juridique de requérir la restitutio in integrum, la taxe de restitutio in integrum avait été acceptée à tort par l'OEB, et devait par conséquent être remboursée au requérant (cf. confirmation de **J 1/80, T 522/88**).

6. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'Article 122(2) CBE

6.1 Délai de deux mois à compter de la 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 (**J 27/88, T 191/82** (JO 1985, 189), **T 287/84** (JO 1985, 333), **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 27/88**, la chambre a estimé que la personne responsable en l'espèce n'était ni le requérant, ni le mandataire européen, mais le **conseil en brevets américain**, lequel était le représentant mandaté par le requérant et était dûment habilité à prendre toutes les

mesures nécessaires. La date de la cessation de l'empêchement était celle à laquelle le conseil en brevets américain s'était rendu compte de l'omission. Dans cette décision, la chambre a affirmé que la date effective de la cessation de l'empêchement n'était pas forcément celle à laquelle l'omission avait été découverte, mais la date à laquelle elle **aurait dû** être découverte s'il avait été fait preuve de la vigilance nécessaire (cf. aussi **T 315/90**).

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 l'affaire **J 27/90** (JO 1993, 422), la demanderesse, une société américaine, avait dûment constitué un mandataire européen en charge 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 n'emporte pas la preuve du contraire.

Dans la décision **T 840/94** (JO 1996, 680), La chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle le demandeur ou son représentant aurait dû découvrir l'erreur. La chambre a également fait observer que l'OEB avait notifié sa décision au mandataire agréé, conformément à la R. 81(1). En outre, si une partie donne ordre au mandataire agréé de ne plus lui transmettre les autres notifications de l'OEB, elle ne peut faire valoir qu'elle n'a pas reçu les informations notifiées au mandataire agréé, qu'elle aurait eu besoin de connaître pour pouvoir poursuivre la procédure. La chambre a donc considéré que la requête en restitutio in integrum n'avait pas été présentée dans le délai visé à l'Art. 122(2).

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 mettant fin à 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.

D'après 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).

L'affaire **G 1/90** (JO 1991, 275) portait sur le cas particulier de la révocation du brevet par voie de décision lorsqu'il y a non-respect de conditions de forme lors du maintien du brevet sous une forme modifiée. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il n'est pas plus compliqué de statuer sur une requête en restitutio in integrum en cas de non-respect des délais prévus à l'Art. 102(4) et (5) qu'en cas de non-respect d'autres délais. De l'avis de la chambre, le titulaire du brevet peut donc présenter une requête en restitutio in integrum après la cessation de l'empêchement, **même si** la décision de révoquer le brevet n'a pas encore été rendue. Dans certains cas, il doit même présenter cette requête s'il veut respecter le délai visé à l'Art. 122(2).

6.2 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 la décision **J 16/86** la Chambre a decidé qu'une requête en restitutio in integrum présentée plus d'un an après l'expiration du délai non observé est irrecevable quelles que soient les raisons pour lesquelles la requête a été présentée tardivement (cf. aussi **J 2/87** (JO 1988, 330), **J 34/92**).

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 **T 270/91**, **T 493/95**).

7. Présentation et motivation de la requête au titre de l'Article 122(2) et (3) CBE

Selon l'Art. 122(2), la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. D'après l'Art. 122(3), la requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, ces dispositions ont toujours été interprétées comme signifiant qu'un mémoire exposant les motifs, contenant au moins les principaux faits à l'appui de la requête, doit être déposé dans le délai indiqué. D'autres éléments de preuve étayant les faits invoqués peuvent, au besoin, être présentés après l'expiration du délai.

Dans l'affaire **T 13/82** (JO 1983, 411), la chambre a affirmé que la requête n'aurait été fondée que si les faits et justifications invoqués à son appui avaient montré que le demandeur avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en vue d'observer un délai prescrit. De l'opinion de la chambre, il aurait fallu que le demandeur expose **de manière concluante** et établisse de façon vraisemblable les faits qui font apparaître un tel comportement comme la cause tout au moins probable de l'inobservation du délai. La possibilité d'un comportement fautif de l'auxiliaire ne suffit pas à elle seule à décharger le demandeur. (**T 715/89**).

Dans la décision **J 17/89** , la chambre a souligné que le délai de deux mois fixé à l'Art. 122(2) était clairement conçu pour permettre aux parties de procéder aux **recherches** et consultations nécessaires, ainsi que pour préparer les documents relatifs à la présentation d'une requête au titre de l'Art. 122.

Dans l'affaire **T 287/84** (JO 1985, 333), la chambre a décidé qu'une requête en restitutio in integrum peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence posée par l'Art. 122(3) selon laquelle elle doit indiquer **les faits** et les justifications invoqués à son appui, dès lors que la requête écrite initialement déposée, qui ne contient pas ces faits, peut se lire en relation avec un autre document qui en fait état et qui est déposé avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la requête.

Dans l'affaire **J 5/94**, il a été décidé que les **motifs** sur lesquels se fonde une requête en restitutio in integrum peuvent être précisés, à condition qu'il s'agisse de compléter les documents produits en temps voulu, sans modifier les bases sur lesquelles la requête initiale en restitutio in integrum a été déposée.

Dans la décision **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a considéré qu'un **commencement de preuve** pour les faits invoqués dans la requête peut être produit **après** l'expiration du délai

de deux mois prévu à l'Art. 122(2). Seuls les motifs et la mention des faits doivent être produits dans ce délai de deux mois. Il n'est pas nécessaire que la requête en restitutio in integrum mentionne les éléments de preuve (p. ex. certificats médicaux, déclarations sous serment, etc.) qui permettront d'établir la véracité des faits invoqués. Ces preuves peuvent être, le cas échéant, administrées après l'expiration du délai (cf. aussi **T 667/92**).

Dans l'affaire **J 8/95**, les requérants ont fait valoir que la version germanophone de l'Art. 122(3) ne dispose pas que le mémoire exposant les motifs de la requête en restitutio in integrum doit être produit dans le délai prévu à l'Art. 122(2). Dans cet article, aucun délai déterminé n'est prescrit. Les requérants ont affirmé que la jurisprudence était entièrement fondée sur les versions anglaise et/ou française de la Convention, et n'était pas corroborée par le texte en allemand de l'Art. 122(3) première phrase. Or, d'après l'Art. 177(1), les trois textes de la Convention font également foi. En l'espèce, la langue de la procédure était l'allemand ; par conséquent, la décision devait à l'évidence se fonder sur la version allemande, laquelle était moins stricte. La chambre a néanmoins décidé que l'Art. 177(1) supposait une intention uniforme de la part du législateur, intention qui ne peut être identifiée que sur la base des trois textes de la Convention. Par conséquent un demandeur ne peut invoquer le fait que le libellé d'une disposition de la CBE est prétendument moins strict dans la langue de la procédure (cf. également **T 324/90**, JO 1993, 33).

8. 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 application 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. Elle a fait observer que "cela ne s'applique toutefois qu'aux délais qui ne sont pas des délais d'exclusion" (**J 34/92**).

Dans l'affaire **J 41/92** (JO 1995, 93), la chambre a estimé que les utilisateurs de la CBE ne peuvent pas rejeter sur l'OEB la responsabilité qui leur incombe de respecter les dispositions de la Convention, en se contentant de demander à l'OEB de leur signaler toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure. Toutefois, si une irrégularité peut être facilement identifiée par l'OEB et qu'il est possible d'y remédier aisément dans le délai, le principe de la bonne foi exige de l'OEB qu'il signale l'irrégularité (suivant les décisions **T 14/89** (JO 1990, 432) et **J 13/90** (JO 1994, 456)). Si, en application du principe de la bonne foi, l'OEB peut être tenu de répondre à toute demande d'information spécifique, une partie ne peut néanmoins attendre de l'OEB qu'il lui signale toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure (cf. aussi **J 12/94**).

9. Obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire"

9.1 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**).

9.2 Conditions générales relatives à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

9.2.1 Généralités

Dans la décision **T 30/90**, la chambre a fait observer que la question cruciale pour décider en l'espèce de l'admissibilité de la requête en rétablissement des droits était de savoir si, sur l'ensemble de la période qui a suivi la décision pertinente, le requérant et/ou son mandataire avaient fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances". Par "toute la vigilance nécessitée par les circonstances", il fallait entendre dans ce contexte toute la vigilance raisonnable, à savoir le niveau de vigilance dont le titulaire/mandataire normalement compétent ferait preuve dans des circonstances similaires. Dans cette affaire, 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 l'affaire **J 23/87**, la chambre a jugé que pour satisfaire à l'obligation de vigilance exigée 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 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 la décision **J 16/92** la chambre a déclaré que si une personne se met en une situation dans 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 les affaires **J 44/92** et **J 48/92**, la chambre a relevé que le **principe de proportionnalité** ne s'applique que dans les cas limites, à l'appui d'autres motifs justifiant déjà dans une certaine mesure qu'il soit fait droit au recours. En règle générale, ce principe est appliqué lorsqu'un délai a été dépassé d'un ou deux jours en raison d'une quelconque erreur de calcul (cf. infra). La chambre a estimé que le principe de proportionnalité n'était d'aucun secours pour le requérant, car il s'était produit un dysfonctionnement important du système qui ne pouvait pas être excusé en invoquant ce principe.

9.2.2 Méprise survenant isolément

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'Art. 122 vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie (**J 2/86** et **J 3/86** (JO 1987, 362)).C'est à la partie concernée de démontrer que le système de surveillance est normalement satisfaisant (cf. par ex. **J 9/86**, **J 27/88**, **J 28/92**, **T 179/87**, **T 27/86**, **T 166/87**, **T 715/91**, **T 612/90**, **T 731/91**, **T 179/92**, **T 371/92** (JO 1995, 324) **T 377/93**, **T 956/93**, **T 681/95**, **T 1062/96**, **T 186/97**).

Dans l'affaire **T 14/89** (JO 1990, 432), un déménagement avait été effectué dans le cadre d'une réorganisation interne, et la notification établie au titre de la R. 58(5) avait été rangée dans un carton auquel elle n'était pas destinée, de sorte qu'elle n'avait pas été transmise au département compétent de l'entreprise titulaire du brevet. La chambre a estimé que cette erreur, qui avait entraîné la non-observation du délai constituait une erreur isolée dont le risque ne pouvait être exclu, même dans une entreprise où il était apporté le plus grand soin à l'organisation. La requérante réunissait donc les conditions exigées pour pouvoir être rétablie dans ses droits.

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 entre-temps été supprimées, il y avait lieu de faire droit à la requête en restitutio in integrum déposée par le requérant.

Dans la décision **J 13/90**, (JO 1994, 456), le demandeur a pu être rétabli dans ses droits, car il 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. 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 était excusable, et il pouvait donc être fait droit à la requête en restitutio in integrum.

9.2.3 Système satisfaisant pour surveiller les délais

L'Art. 122 vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit ; ainsi, le requérant ou son mandataire doivent pouvoir démontrer qu'un système normalement efficace de surveillance des délais fixés dans la CBE était en place dans l'entreprise à la date pertinente (**J 2/86**, **J 3/86** (JO 1987, 362)) (cf. **J 23/92**). Le fait qu'un tel système a fonctionné efficacement pendant plusieurs années est la preuve qu'il est normalement satisfaisant (cf. **J 31/90**, **J 32/90**, **T 309/88**, **T 30/90**).

Dans l'affaire **T 130/83**, la chambre a fait observer que si un mandataire a mis en place un système de rappel convenable afin de prévenir les conséquences d'une méprise due à une charge de travail élevée, cela constitue en soi un commencement de preuve que le mandataire a été vigilant (**T 869/90**, **T 715/91**, **T 111/92**).

Dans la décision **T 166/87** en date du 16.5.1988, la chambre a affirmé que la question de savoir si un dispositif mis en place dans un bureau pour garantir que les actes de procédure, tels que le paiement des taxes, sont accomplis en temps utile, répond au principe de la "vigilance nécessitée par les circonstances" énoncé à l'Art. 122, dépend des circonstances particulières de l'espèce (**J 9/86**). De l'opinion de la chambre, il faut voir si le système est rationnel et fonctionne de manière satisfaisante en temps normal, de façon à pouvoir établir que le demandeur a fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" dans ses efforts en vue de respecter le délai concerné. Selon la chambre, dans un **bureau de dimension relativement modeste**, géré en temps normal efficacement et de façon personnelle, et employant normalement du personnel fiable, un mécanisme de vérification, notamment pour les paiements uniques tels que le paiement de la taxe de recours, peut équitablement être considéré comme superflu (cf. **T 223/88**).

Dans l'affaire **J 9/86**, la chambre a estimé que dans une **grande entreprise** où de nombreuses dates doivent être surveillées à tout moment, on peut normalement s'attendre à ce que le système comporte **au moins un mécanisme de vérification efficace** (**T 223/88**, **T 26/92**, **T 828/94**).

Dans l'affaire **J 31/90**, la chambre a estimé que le système concerné, bien que loin d'être parfait, pouvait être considéré comme normalement satisfaisant dans les circonstances particulières de l'espèce. Elle a toutefois souligné que le système ne pouvait être considéré comme tel qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles travaillaient le mandataire et sa secrétaire. Après avoir travaillé ensemble pendant dix ans dans un **petit cabinet**, il avaient développé une relation de travail excellente, fondée sur la confiance mutuelle. La chambre a reconnu que le système avait bien fonctionné pendant longtemps. Le fait que le système avait bien fonctionné pendant plusieurs années prouvait qu'il était normalement satisfaisant (cf. **J 33/90**).

Dans l'affaire **T 869/90**, la chambre a relevé l'absence de tout système de vérification des actions du mandataire concerné au cours des dix jours ayant précédé l'expiration du délai. Il semble en effet que le mandataire lui-même ait été entièrement responsable, pendant ces dix derniers jours, du respect du délai relatif au mémoire exposant les motifs ainsi que de sa rédaction. La chambre a considéré que, notamment dans le cas d'un délai inextensible, l'existence d'un système de vérification des activités du mandataire responsable du travail sur le fond par une autre personne chargée de s'assurer que le document en question était expédié à temps, constituait une précaution raisonnable. La chambre a affirmé que **l'absence d'un tel système de vérification** dans des circonstances semblables à la présente espèce pourrait bien être considérée dans de futures affaires comme un manquement au principe de la vigilance nécessaire. Elle a toutefois reconnu que tant que cela ne se produisait pas, la possibilité qu'une telle erreur soit commise par le mandataire ou un de ses associés semblait extrêmement lointaine. Par conséquent, la chambre a estimé, en émettant quelques doutes, que le principe de la "vigilance nécessitée par les circonstances" avait été respecté.

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 l'affaire **T 828/94**, la chambre a noté qu'un système de surveillance utilisé dans un cabinet donné pour veiller à ce que le paiement des taxes soit effectué en temps utile, doit comporter un **mécanisme de vérification indépendant**, afin d'éviter qu'un malentendu ne surgisse entre un mandataire et un auxiliaire technique et n'empêche qu'un acte de recours soit préparé et déposé dans les délais ; quelqu'un pourrait par exemple être chargé d'effectuer les vérifications nécessaires indépendamment du mandataire et de l'auxiliaire. La chambre a fait remarquer que lorsque deux personnes sont responsables du même dossier et que cette situation peut être source de malentendu, des instructions claires doivent être données à l'auxiliaire sur la manière de procéder.

Dans les décisions **J 21/92** et **J 24/92**, la chambre a estimé que, si une erreur avait pu se produire, alors qu'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, c'est en raison d'un concours inhabituel de circonstances exceptionnelles : en effet, le déposant américain et son conseil en brevets américain avaient décidé de réorganiser indépendamment l'un de l'autre leur système de surveillance des taxes, le tout

compliqué par le fait que ce dernier n'avait plus la responsabilité des taxes annuelles du requérant. Dans **T 48/92** et **T 44/92**, des circonstances spéciales de ce type n'ont pas été constatées.

Dans l'affaire **T 369/91** (JO 1993, 561), la chambre a déclaré que l'obligation de faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" qui résulte de l'Art. 122(1) est expressément subordonnée aux circonstances dans lesquelles cette vigilance s'impose : voir la référence aux "circonstances" qui est faite dans cet article. En l'espèce, la circonstance à prendre en considération est, de toute évidence, le passage d'un système de rappel manuel à un système informatisé, tandis que faire "preuve de toute la vigilance nécessaire" signifie s'assurer que, dans un contexte où les deux systèmes fonctionnent parallèlement, les mandataires chargés de traiter toutes les catégories d'affaires sachent lequel des deux systèmes a émis un rappel donné. C'est ainsi seulement qu'ils peuvent savoir avec précision si et quand ils peuvent s'attendre à recevoir un nouveau rappel.

9.2.4 Méprise ou incapacité de respecter un délai

L'Art. 122(1) exige que la partie concernée n'ait **pas été en mesure** d'observer un délai. Dans la décision **T 413/91** en date du 25.6.1992, la chambre a indiqué que l'expression "pas en mesure" impliquait un **fait objectif** ou un obstacle empêchant l'acte requis d'être accompli, par ex. l'entrée, par inadvertance, d'une date erronée dans un système de surveillance. Les requérants ont expliqué qu'ils n'avaient pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours parce qu'ils espéraient pouvoir conclure un accord avec le titulaire du brevet, accord qui ne s'est pas réalisé. De l'opinion de la chambre, ce motif ne justifie pas une restitutio in integrum, laquelle constitue un remède juridique exceptionnel. Pour la partie concernée, elle ne saurait se substituer à l'action qui aurait dû être effectuée, pas plus qu'elle donne droit à l'annulation des conséquences funestes d'une mesure prise volontairement, même si la mesure en question s'avère par la suite être une erreur. Une partie qui a délibérément choisi de ne pas déposer un mémoire exposant les motifs du recours, ne peut pas obtenir un réexamen de son cas par la porte dérobée que constituerait alors une requête en restitutio in integrum.

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, troisième phrase, et de la R. 64.

9.2.5 Erreur dans le calcul d'un délai

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.

La chambre 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 **T 624/96,** la Chambre de recours a fait part de doutes quant à la nature de l'erreur initiale, qui portait sur le calcul du délai prévu dans la CBE pour déposer le mémoire de recours. L'erreur en question pouvait apparaître comme une "erreur de droit", due à l'ignorance des règles de la Convention ou à une mauvaise interprétation de ces règles, au sens par exemple des décisions **J 31/89** ou **T 853/90**. Selon ces décisions, une telle erreur peut résulter d'un manque de vigilance nécessitée par les circonstances et donc entraîner un rejet de la requête en restitutio pour inadmissibilité. Cependant, compte tenu des circonstances, la Chambre a conclu que l'existence d´une telle "erreur de droit" par le mandataire pouvait être écartée en l'espèce. En effet, face à la mention faite par le mandataire d'un précédent recours où il représentait le même demandeur, la chambre en a déduit, après vérification, que ce mandataire avait donc bien une certaine pratique de la procédure de recours. De plus, le mandataire a joint des copies de programmes de stages de formation comportant des exposés qu'il avait faits sur le brevet européen et la procédure devant l'OEB, organisés par l'IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ceci indiquait aussi que le mandataire en question était considéré par les milieux intéressés comme ayant une certaine pratique de la procédure devant l'OEB. En conséquence, la Chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum du requérant.

9.3 Vigilance du demandeur

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 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 le 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 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**, le demandeur a omis de produire une traduction de la demande internationale dans le délai prescrit à l'Art. 22(1) PCT ensemble l'Art. 158(2). Le requérant, une petite entreprise japonaise aux moyens financiers limités, a indiqué qu'il avait consulté un conseil en brevets japonais ne possédant pas de connaissances spéciales en matière de PCT, et que ce conseil en brevets avait fait savoir à tort au requérant que le dépôt dans les Etats désignés pouvait avoir lieu dans un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt PCT (alors qu'il devait s'agir de la date de priorité) ; en raison de cette erreur combinée au manque d'information officielle, le requérant ne s'était pas rendu compte de la nécessité de prendre des mesures devant l'OEB au moment opportun. La chambre a fait observer qu'un demandeur qui ne connaît pas suffisamment les procédures du PCT et de la CBE, doit à l'évidence consulter un mandataire agréé compétent qui pourra se charger des diverses procédures impliquées par le dépôt d'une demande de brevet. Elle a ainsi déclaré qu'elle n'était pas convaincue que le requérant, ignorant complètement la procédure particulière à suivre en l'espèce, s'était adressé à un mandataire agréé suffisamment **compétent** qui aurait pu le conseiller correctement après avoir étudié en détail les différents aspects de la demande en cause. La chambre a ajouté qu'une erreur de ce genre de la part d'un mandataire agréé, même dûment consulté, pouvait difficilement être accepté comme motif pour faire droit à une requête en restitutio in integrum.

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 d'une notification leur avait également été envoyée. Se référant au principe de 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 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.

9.4 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

9.4.1 Généralités

Dans l'affaire **J 3/88**, le conseil en brevets américain d'un demandeur "non-résident" avait agi en collaboration avec le mandataire agréé dûment désigné. La chambre a estimé qu'en ce qui concerne la nécessité de faire preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" énoncée à l'Art. 122(1), le **conseil en brevets américain** devait être considéré comme le mandataire agissant pour le compte du requérant. Par conséquent, pour qu'il soit satisfait à la condition précitée, il devait être établi que le conseil en brevets américain avait fait preuve de la vigilance nécessaire attendue d'un demandeur ou d'un titulaire d'un brevet européen au titre de l'Art. 122(1).

Dans l'affaire **T 112/89**, la chambre a affirmé, eu égard à la vigilance nécessaire exigée par l'Art. 122(1), que le demandeur et son mandataire sont soumis à des obligations nettement distinctes, et que la vigilance dont doit faire preuve le mandataire peut dépendre de la relation qui existe entre lui et son client. La chambre a fait remarquer qu'il est évident que le mandataire et le demandeur doivent tous deux faire preuve de toute la vigilance nécessaire afin de respecter tous les délais pendant les procédures de délivrance de brevets. En l'espèce, la chambre n'était pas convaincue que le mandataire s'était pleinement acquitté de ses obligations en informant son client qu'un délai devait être observé et en s'assurant que ce dernier avait bien reçu ladite notification. Au contraire, la chambre a estimé que lorsqu'un mandataire a été chargé de former un recours et qu'il ne reçoit pas en temps opportun les instructions supplémentaires nécessaires de son client pour s'acquitter de ses obligations, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir de son client les instructions manquantes.

Dans l'affaire **J 16/93**, la chambre a affirmé qu'en vertu de la relation contractuelle qui existait entre le demandeur d'un brevet européen et le mandataire agréé, relation attestée par le pouvoir explicite déposé au dossier de la demande de brevet, il incombait au mandataire agréé de s'acquitter de **toutes les obligations** auxquelles était soumis son client au titre de la CBE. En outre, d'après le droit commun applicable à la fonction de mandataire, le client ne doit rien entreprendre qui soit susceptible de compromettre l'exécution correcte de la mission du mandataire ; au contraire, il doit mettre d'emblée à la disposition du mandataire les moyens dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de sa tâche. De plus, le fait que les mandataires agréés sont censés agir selon les instructions et pour le compte de leur client découle de ce que la CBE donne aux mandataires agréés et aux avocats un monopole sur la représentation, et rend la représentation obligatoire pour les demandeurs de brevets européens qui n'ont ni leur domicile, ni leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants. L'**absence** de toute erreur de la part du mandataire dans l'exécution de ses tâches en tant que représentant du demandeur ne disculpe pas le demandeur si, en raison du manque de vigilance de ce dernier, le mandataire n'a pas pu agir de façon utile.

Il a également été affirmé qu'un mandataire qui n'a pas reçu de fonds en vue de payer les taxes annuelles et dont le pouvoir ne dit rien à ce sujet, **n'est pas censé avancer d'argent** de sa poche pour le compte de son client. Comme le client, dans cette situation, est libre d'abandonner la demande en cessant de payer les taxes exigées par la CBE, le mandataire s'expose à effectuer un paiement qu'il ne pourrait pas récupérer ni auprès de l'OEB (bien que son client n'ait pas souhaité que le paiement ait lieu), ni auprès du client si le pouvoir ne comporte aucune mention à ce sujet.

Dans l'affaire **J 27/90** (JO 1993, 422), la demanderesse, société américaine ayant son siège aux Etats-Unis et agissant comme mandant, a dûment désigné le mandataire agréé comme représentant, en faisant référence à un pouvoir général (cf. R. 101(2)). Pour le paiement des taxes annuelles, la requérante avait fait appel à une société de services informatiques ("agence chargée du paiement des taxes annuelles"). La requérante a été informée que la demande était réputée retirée au motif que la taxe annuelle et la surtaxe n'avaient pas été payées dans les délais. Lors de la procédure de recours, la requérante a fait valoir que la communication s'effectuait à deux niveaux : le mandataire agréé et le conseil en brevets américain de la demanderesse étaient chargés d'un côté des aspects techniques et des questions de procédure ainsi que de la poursuite de la procédure relative à la demande, alors que d'un autre côté, le paiement des taxes annuelles était effectué sur les instructions de la demanderesse.

La chambre de recours juridique a fait remarquer que la responsabilité de la demande de brevet incombe principalement à la ou aux personnes habilitées à demander un brevet. L'Art. 134 dispose toutefois qu'un demandeur peut désigner un mandataire agréé. Celui-ci répond de la demande de brevet devant le demandeur conformément au contrat de représentation qu'ils ont conclu (entre eux). L'OEB peut considérer que le mandataire est responsable de cette demande en vertu du pouvoir qui lui a été donné et de son aptitude à exercer la profession de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l'OEB (Art. 134(1)), et qu'il est donc habilité à accomplir des actes de procédure pour le compte du demandeur. La chambre a noté que le pouvoir est donné pour "toute procédure instituée par la Convention sur le brevet européen et concernant la demande de brevet européen ou le brevet européen". **Mis à part** le dépôt proprement dit de la demande, le paiement des taxes est le seul acte qui peut être accompli par toute personne, constituant ainsi une exception au principe énoncé à l'Art. 133(2) (cf. Art. 133(2) et l'ancienne version du Renseignement Juridique n° 6/80, JO 1980, 303). Toutefois, il ne ressort nulle part du renseignement juridique susmentionné que cette exception va au-delà de la simple exécution du paiement. L'Art. 7 RRT ne permet pas non plus de tirer une autre conclusion, car il n'autorise l'Office à contacter les personnes ayant effectué les paiements que si l'objet de ces paiements n'est pas connu. Il ne fait pas obligation à l'Office d'informer ces personnes du sort réservé à leurs demandes proprement dites. Le mandataire agréé de la requérante est donc demeuré **pleinement responsable** de l'exécution de tous les autres actes, par exemple de toutes les opérations en rapport avec le traitement de la demande, y compris la réception au nom de la requérante de toute correspondance, signification et décision émanant de l'OEB (R. 81(1)). En conséquence, **il ne saurait y avoir deux niveaux de communication** entre le demandeur et l'OEB. La chambre a estimé que le mandataire agréé est demeuré responsable de la demande, bien que la demanderesse ait fait appel à une société de services indépendante pour effectuer le paiement des taxes annuelles.

9.4.2 Ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la CBE

Dans l'affaire **J 3/88**, la chambre a fait observer qu'il convient de prendre en compte le fait qu'à l'Art. 134(1), les Etats contractants ont, en principe, limité la représentation des demandeurs devant l'OEB à des "mandataires agréés" lesquels, vu leurs qualifications, doivent assurer la meilleure représentation possible. Selon la chambre, il s'ensuit qu'un mandataire ne peut pas se décharger de tâches qui, en raison même de sa qualité de mandataire, lui incombent personnellement, telles que l'interprétation des lois et traités. S'il délègue de telles tâches à un subalterne et que ce dernier commet une erreur qui se traduit par l'inobservation d'un délai, le mandataire ne peut pas établir qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. aussi **J 33/90**).

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**, **T 493/95**).

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 de droit 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 l'affaire **T 460/95**, le mandataire avait demandé une prorogation du délai alors que, de par ses compétences professionnelles, il aurait dû savoir que les délais prévus à l'Art. 108 ne peuvent pas être prorogés. La chambre a fait observer que les mandataires sont censés connaître les dispositions de la CBE en matière de délais, et que le mandataire en question n'avait pas été aussi vigilant que le nécessitaient les circonstances. En l'espèce, cependant, la chambre a constaté que le mandataire avait pris la précaution de contacter le greffe des chambres de recours avant l'inobservation du délai, et qu'il avait obtenu auprès du greffe des informations qui l'avaient amené à agir à l'encontre de ses intérêts. De l'opinion de la chambre, il importe que les requérants ne subissent pas de préjudice simplement parce qu'ils se sont fiés à des informations fournies par l'OEB qui se sont révélées ultérieurement erronées ou de nature à être mal comprises. La chambre a considéré que le principe de confiance légitime constituait une raison supplémentaire d'accéder à la requête du titulaire du brevet et, par conséquent, de faire droit à la requête en restitutio in integrum.

9.5 Vigilance nécessaire dans les rapports avec un auxiliaire

9.5.1 Introduction

Il est important, sur le plan juridique, de savoir si une faute commise par un auxiliaire peut être imputée au mandataire d'une partie, et par conséquent à ladite partie.

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 16/82** (JO 1983, 262) et **J 26/92**). Dans la décision **J 5/80**, la chambre a également fait observer que si les tâches qui ont été déléguées sont des travaux non courants qui incomberaient normalement au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, celui-ci ne pourra pas établir qu'il a fait preuve de toute la vigilance requise (cf. **J 33/90**) (cf. aussi **T 191/82** (JO 1985, 189), **T 105/85**, **T 110/85** (JO 1987, 157), **T 11/87**, **T 176/91**, **T 715/91**, **T 43/96**).

9.5.2 Sélection, formation et supervision

Il incombe au mandataire de confier le travail à une personne appropriée, qui aura été correctement formée pour exécuter ces tâches, et de superviser raisonnablement le travail (**J 5/80**, **J 16/92**). Il est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne les suppléants pendant les vacances, congés spéciaux et autres situations exceptionnelles. Les nouveaux auxiliaires doivent être supervisés régulièrement pendant au moins plusieurs mois (cf. **J 3/88**, **T 715/91**).

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 l'affaire **J 3/88**, le conseil en brevets américain d'un demandeur "non-résident" avait agi en collaboration avec le mandataire agréé dûment constitué. Les employés administratifs (auxiliaires du conseil en brevets américain) étaient chargés de tâches de routine telles que noter les délais et vérifier les échéances. La chambre a fait observer que pour s'acquitter correctement de ces tâches assurément simples, ils avaient néanmoins besoin de **certaines connaissances de base**. Ces employés administratifs devaient être au courant notamment de la signification des différents délais de paiement des taxes annuelles dont ils avaient à s'occuper, ainsi que des conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai prescrit. De plus, ils devaient pouvoir identifier les dates critiques d'une demande de brevet et les enregistrer sur une "carte d'index". Enfin, ces employés devaient savoir comment informer le conseil en brevets américain responsable au sujet des échéances à respecter. Ils devaient surtout connaître la marche à suivre lorsque le bureau du conseil en brevets reçoit un rappel relatif aux taxes envoyé par un mandataire agréé. La chambre a conclu que, bien qu'aucune qualification spéciale ne soit requise, un employé administratif n'est pas vraiment en mesure d'exécuter ces tâches courantes de façon satisfaisante s'il n'a pas reçu préalablement des instructions appropriées, et s'il n'est pas étroitement supervisé jusqu'à ce qu'il connaisse son travail.

Pour que la supervision des activités d'un employé administratif nouvellement recruté soit jugée adéquate, il faut que son travail soit régulièrement vérifié. Afin d'éviter les erreurs blâmables, ces vérifications régulières ne doivent pas se faire principalement à l'initiative de l'employé administratif, lorsque celui-ci avertit le conseil en brevets compétent de l'approche d'une échéance, mais elles doivent avoir lieu de façon systématique, en dehors de ces avertissements, tout au moins pendant une période de formation initiale de plusieurs mois. Ces vérifications doivent garantir que les "cartes d'index" sont correctement mises à jour, compte tenu notamment des rappel relatifs aux taxes reçus par la suite.

Dans l'affaire **T 191/82** (JO 1985, 189), la chambre a considéré que le non-paiement dans les délais d'une surtaxe était manifestement attribuable à une suite malheureuse d'erreurs commises par des employés au demeurant convenablement sélectionnés et expérimentés.

Dans l'affaire **J 12/84** (JO 1985, 108), la chambre a estimé qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, car les employés d'une autre société avaient été chargés d'accuser réception du courrier en recommandé adressé au mandataire, lequel n'était pas en mesure de superviser le travail de ces personnes dont il n'était pas l'employeur.

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.

Dans la décision **J 26/92**, la chambre a fait remarquer qu'en vertu de la jurisprudence des

chambres de recours (cf. point 4 supra), des tâches courantes peuvent être confiées à un assistant pour autant que le mandataire se soit occupé de celui-ci avec toute la vigilance nécessaire. A cet effet, il incombe au mandataire de choisir, pour effectuer ces tâches courantes, une personne adéquate, suffisamment formée à ces tâches, et de superviser son travail comme il se doit.

Dans l'affaire **T 949/94**, la chambre a affirmé qu'un mandataire doit superviser de manière adéquate le travail qu'il délègue. Cela ne signifie pas qu'il doive superviser la remise à la poste de chaque lettre. Après avoir signé une lettre et ordonné à sa secrétaire de la poster, le mandataire est en droit de supposer que la lettre a été postée. A la lumière de ces considérations, la chambre s'est déclarée convaincue que le mandataire avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire vis-à-vis de sa secrétaire (**J 31/90**).

Dans l'affaire **T 1062/96**, la chambre a estimé que la remise à la poste d'une lettre préparée et signée par le mandataire constituait une tâche courante typique que le mandataire peut confier à une auxiliaire. En l'espèce, l'auxiliaire avait reçu pour instruction expresse d'envoyer la lettre le jour même par télécopie. Dans un bureau bien organisé, le mandataire peut compter sur l'exécution correcte d'une telle instruction. L'envoi de la télécopie ne demandait aucune qualification ou connaissance spécialisées. Par conséquent, on pouvait attendre de l'auxiliaire, en l'occurrence une secrétaire qui avait fait preuve de fiabilité dans son travail quotidien au service du mandataire, qu'elle effectue cette tâche sous sa propre responsabilité. Comme l'ordre donné devait être exécuté immédiatement, il n'était pas nécessaire de vérifier par la suite si la télécopie avait bien été expédiée.

9.5.3 Assistant technicien

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. Dans l'affaire **T 828/94**, la chambre a estimé notamment que l'assistant technicien responsable n'avait pas été suffisamment contrôlé et n'avait pas reçu d'instructions adéquates.

9.5.4 Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire

Dans la décision **J 16/82** (JO 1983, 262), la chambre a jugé que les conditions précitées devaient également être remplies lorsqu'il est fait appel à un intérimaire chargé de remplacer l'auxiliaire en cas de congé, d'absence pour cause de maladie ou d'autre empêchement. L'expérience montre que la nécessité de pourvoir au remplacement d'auxiliaires s'impose avec une certaine régularité. Le demandeur ou le mandataire doit pouvoir, par conséquent, en cas d'empêchement d'une personne qualifiée, soit disposer d'un intérimaire tout aussi qualifié, soit encore se charger lui-même d'exécuter les tâches qu'il confierait normalement à l'auxiliaire. 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 (**T 105/85**).

Dans l'affaire **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a estimé que dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, il serait normal 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, de manière que les documents officiels tels que les décisions envoyées par l'Office européen des brevets, qui font courir des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, puissent être traités correctement. Or, si l'on considère les faits invoqués dans la présente espèce, force est de constater qu'aucune mesure appropriée n'avait été prise pour le cas d'absences inopinées du personnel chargé de contrôler le respect des délais. 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 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.

9.6 Vigilance nécessaire en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie privée

Depuis que la Convention sur le brevet européen a été adoptée, l'utilisation des services d'entreprises 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 exceptionnelles 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** (voir supra), 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**.

10. Droit d'exploitation au titre de l'Article 122(6) CBE

Dans l'affaire **J 5/79** (JO 1980, 71), la chambre a affirmé qu'en vertu de l'Art. 122, paragraphe 6, des droits de poursuite de l'exploitation ne peuvent prendre naissance que si la restitutio in integrum concerne une demande de brevet européen déjà publiée ou un brevet européen ; dans l'exercice de ses activités industrielles, le public doit pouvoir se reposer sur le fait, dont il a eu connaissance, que la protection n'existe plus avec l'étendue qu'elle avait selon le texte publié. Ce principe figure déjà à l'Art. 156, paragraphe 6 de l' "Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets", qui a été publié en 1962, et il a été expressément maintenu à l'Art. 142, paragraphe 6 du "Second avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets" publié en 1971, ainsi que dans la disposition du premier avant-projet de règlement d'exécution "Ad Art. 142, numéro 1, paragraphe 2". La chambre a ajouté que cette règle n'avait jamais été remise en question quant au fond. Dans le cas présent, la restitutio in integrum concerne une demande qui, à l'époque, n'avait pas encore été publiée, de sorte que, ne serait-ce que pour cette raison, aucun droit de poursuivre l'exploitation n'a pu prendre naissance.

En outre, une autre condition prescrite par l'Art. 122(6) pour que prenne naissance le droit de poursuivre l'exploitation n'est pas remplie, à savoir la publication de la mention du rétablissement dans un droit. Les avis relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens sont publiés dans le "Bulletin européen des brevets", organe de l'Office européen des brevets. En application de l'Art. 129, lettre a) , ce bulletin contient les inscriptions portées au Registre européen des brevets ainsi que d'autres indications dont la publication est prescrite par cette convention ; le fait que soit rétabli le droit au délai non observé dans ce cas ne constitue pas une "autre indication". L'Art. 127, deuxième phrase stipule qu'aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Mais, même dans le cas des demandes de brevet qui ont été publiées, les indications relatives au rétablissement dans un droit ne sont inscrites au Registre en application de la R. 92, paragraphe 1, lettre u) que si auparavant, la perte d'une demande de brevet européen y avait été inscrite en vertu de la R. 92, paragraphe 1, lettre n) ou si la révocation d'un brevet y avait été inscrite en vertu de la R. 92, paragraphe 1, lettre r). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. La chambre a estimé qu'aucun tiers n'ayant pu acquérir de droits de poursuite de l'exploitation, la décision attaquée ne faisait subir aucun préjudice à la requérante.

11. 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.

12. Relation entre l'Article 122 CBE 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.

F. Moyens invoqués tardivement

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 de principe **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. 492 s., pour ce qui est de la procédure d'opposition) sur la question de la recevabilité 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.

2. L'examen de la pertinence selon les paragraphes 1 et 2 de l'Article 114 CBE

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 (voir aussi **T 286/94**).

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, ils doivent être retenus et pris en considération (**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 la décision **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 229/90** et **T 611/90** (JO 1993, 50).

Dans l'affaire **T 201/92** également, la chambre a fait observer que les faits et les preuves doivent être produits dès qu'ils sont disponibles et que leur pertinence est établie, de sorte que la chambre et les autres parties puissent prendre les mesures jugées nécessaires.

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 application du libre pouvoir d'appréciation visé à l'Art. 114(2), en cas de vice de procédure et, lors de la procédure de recours, en raison des restrictions dont fait l'objet le principe de l'examen d'office.

D'après **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 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. 527 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 dans la décision **T 1002/92** 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.

Dans la décision **T 85/93** (JO 1998, 183), la chambre, citant les affaires **G 9/91, G 10/91** et **T 212/91**, a confirmé que la preuve des connaissances générales communes, comme toute autre preuve servant la cause d'un opposant, doit être produite à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition (conformément à la décision **G 4/95** (JO 1996, 412)), et que la chambre a le libre pouvoir de la rejeter comme irrecevable, si elle est produite pour la première fois au stade de la procédure de recours. L'opposant/requérant avait allégué qu'un document produit tardivement, indiquant les connaissances générales communes d'un homme du métier dans le domaine technique concerné, ne pouvait pas être ignoré au motif qu'il n'avait pas été produit en temps utile conformément à l'Art. 114(2), ce document servant simplement à confirmer ce qui était déjà partie des connaissances communes dans le domaine en question.

Lors de la procédure orale devant la chambre de recours dans l'affaire **T 463/95**, un intimé a voulu qu'il soit tenu compte, dans la procédure de recours, d'un document qui avait été cité pour la première fois devant la division d'opposition, mais non dans le délai prescrit par l'Art. 99(1). Se référant à la décision **T 1002/92**, la chambre a décidé de ne pas examiner plus avant ce document, au motif que le requérant s'était opposé à son introduction et que ce document ne ferait probablement pas obstacle au maintien de la revendication en question.

2.3 Examen de la pertinence et abus de procédure

2.3.1 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 libre pouvoir d'appréciation 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 d'appréciation 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 nuisait au but de la procédure orale, qui est de permettre le prononcé d'une décision à l'issue de cette procédure, et portait atteinte au droit du requérant de répliquer en détail. Pareille attitude va à l'encontre d'une procédure juste et efficace.

Dans l'affaire **T 1016/93**, la chambre a déclaré que s'il apparaît qu'un nouveau document est pertinent pour la décision, il doit être admis dans la procédure. S'il ne ressort pas des motifs invoqués par le requérant pour expliquer la production tardive d'un document qu'il a agi par négligence ou dans des circonstances qui constitueraient un abus de procédure, les principes de l'équité ne justifient en aucune manière une répartition des frais en faveur de l'intimé.

2.3.2 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.

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, 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, constituait 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, et ce sans en examiner la pertinence.

3. Règle 71bis

La R. 71bis dispose notamment que dans la citation à la procédure orale, l'OEB fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date, ou encore des documents produits sur invitation après cette date, peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

Dans l'affaire **G 6/95** (JO 1996, 649), la Grande Chambre de recours a jugé que la R. 71bis n'était pas applicable aux chambres de recours (cf. p. 608). En ce qui concerne l'incidence de la R. 71bis au stade de la procédure de recours avant le prononcé de la décision **G 6/95**, voir les décisions **T 39/93** (JO 1997, 134) et **T 885/93**.

Dans l'affaire **T 951/97** (JO 1998, 440), la chambre a examiné de quelle manière cette règle s'appliquait à la division d'examen. Elle a jugé qu'un changement intervenait dans les faits de la cause, au sens de la R. 71bis(1) et (2), notamment lorsque la division d'examen introduit elle-même dans la procédure un nouveau document pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée à la suite d'une notification établie au titre de la R. 71bis.

4. 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 en matière de procédure 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.

5. Ce qu'il faut entendre par "tardivement"

5.1 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 rapide 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.

Dans l'affaire **T 645/90**, la chambre n'a pas admis les preuves produites tardivement, au motif qu'elles n'avaient été présentées qu'au stade de la procédure orale, que l'intimé n'avait pas pu les examiner, ni fournir de contre-essais, et que leur pertinence par rapport à une quelconque antériorité n'était pas évidente.

5.2 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 application 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**).

Dans l'affaire **T 430/89**, la présentation tardive des arguments et d'un document avait été justifiée par la partie par le fait que le mandataire avait repris l'affaire depuis peu de temps. La chambre a estimé que pareille explication ne pouvait être admise pour justifier la présentation tardive.

La chambre a admis dans la procédure des documents produits avec le mémoire exposant les motifs du recours, dans la mesure où la nécessité de les produire découlait des motifs de la décision entreprise et où ces documents étaient trop pertinents pour ne pas être pris en considération au regard de l'Art. 114(2) (**T 223/95**).

6. 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.

7. Faits invoqués tardivement

S'il apparaît qu'un nouveau document cité est pertinent pour 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 considéré 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.

8. Preuves produites tardivement

8.1 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 137/90**, **T 139/90**, **T 207/91**, **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 libre pouvoir d'appréciation 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 d'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'opinion de la chambre, la division d'opposition avait 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.

8.2 Utilisation antérieure accessible au public invoquée tardivement

8.2.1 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. 345 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 alléguée, 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 considéré 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.

8.2.2 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 établir 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 effectivement 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 établie 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 93/89** (JO 1992, 718), **T 550/89**, **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 libre pouvoir d'appréciation 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**).

Dans l'affaire **T 503/94**, l'utilisation antérieure avait été invoquée pour la première fois durant la procédure de recours, et cela non pas dans le mémoire exposant les motifs du recours, mais plus tard, soit deux semaines seulement avant la procédure orale. Le requérant n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il faisait valoir cette utilisation antérieure aussi tardivement. La chambre a estimé qu'en raison de cette allégation tardive, l'affaire était désormais entièrement différente de celle sur la base de laquelle la décision attaquée avait été rendue et qu'elle n'admettrait ce nouveau moyen dans la procédure que s'il était de prime abord hautement pertinent. Or, l'utilisation en question n'ayant pas été suffisamment prouvée, la chambre ne l'a pas admise.

Dans l'affaire **T 628/90**, la chambre a tenu compte d'une utilisation antérieure publique qui avait été invoquée pour la première fois au cours de la procédure de recours et qui avait été attestée de manière appropriée, au motif qu'elle était susceptible de permettre un examen approfondi de la brevetabilité de l'objet du brevet contesté (cf. également **T 150/93**).

9. 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 155/87**, **T 198/88** (JO 1991, 254), **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**). Voir également **T 501/94** (JO 1997, 193), où la chambre a décidé qu'un document cité dans une antériorité comme constituant l'état de la technique le plus proche dont il convient de partir pour pouvoir comprendre le problème technique exposé dans l'antériorité ne doit pas automatiquement être pris en compte au cours de la procédure d'opposition (ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition) s'il n'a pas été invoqué pendant le délai d'opposition.

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.

Dans l'affaire **T 219/92**, il y avait lieu de prendre en considération un document cité dans le rapport de recherche, en raison de sa pertinence. La chambre a également estimé qu'elle était fondée à exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'Art. 111(1) pour trancher l'affaire en tenant compte de ce document, vu que c'était l'intimé qui était responsable de la production tardive de ce document et que la décision ne désavantageait pas le requérant.

10. Renvoi devant la première instance

10.1 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**, **T 223/95**), 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.

Dans l'affaire **T 125/93**, le titulaire du brevet avait produit un document très pertinent peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale. La chambre l'a admis dans la procédure conformément à l'Art. 114(1), ce qui a eu pour effet de modifier le cadre de fait de la cause au stade du recours, par rapport à celui de la décision contestée. La conséquence juridique d'un tel changement de cadre faisant l'objet de règles bien définies et en l'absence de "raisons particulières" du type de celles mentionnées par la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91**, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition,

afin de poursuivre la procédure.

10.2 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. D'après 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**).

10.3 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 jugé 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.

11. 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. 502 s. 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**).

Dans l'affaire **1016/93**, la chambre a déclaré que s'il apparaît qu'un nouveau document est pertinent pour la décision, il doit être admis dans la procédure. S'il ne ressort pas des motifs invoqués par le requérant pour expliquer la production tardive d'un document qu'il a agi par négligence ou dans des circonstances qui constitueraient un abus de procédure, les principes de l'équité ne justifient en aucune manière une répartition des frais en faveur de l'intimé.

G. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Conformément aux Art. 5(2) et 8(2) RRT, l'OEB a ouvert des comptes courants pour le paiement des taxes et des frais afférents aux autres services fournis par l'OEB (cf. la version remaniée des dispositions respectives dans les "*Règles d'application de la CBE*", édition 1998, sous Art. 5(2) RRT). Dans trois affaires où l'ordre de débit était incorrect, les chambres se sont prononcées en faveur de l'utilisateur du compte courant.

Dans l'affaire **T 152/82** (JO 1984, 301), la chambre a estimé qu'un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a

donné cet ordre est parfaitement claire. C'est au service de l'OEB qui est en mesure de discerner si l'intention de la personne qui a donné l'ordre de débit est parfaitement claire qu'il appartient de faire exécuter cet ordre.

Dans l'affaire **T 17/83** (JO 1984, 307), la chambre a ajouté que si dans une pièce adressée à l'OEB (en l'espèce l'acte de recours), il est déclaré qu'un ordre de débit a été donné pour le paiement d'une taxe (en l'espèce la taxe de recours), cette déclaration même peut au besoin être considérée comme un ordre de débit, dans le cas où l'original de l'ordre de débit ne figure pas au dossier.

L'affaire **T 170/83** (JO 1984, 605) portait sur une affaire où un formulaire d'un office national avait été utilisé par erreur pour établir un ordre de débit et contenait de ce fait des indications erronées (concernant par exemple le destinataire, le numéro de compte ou le montant). La chambre a déclaré que l'ordre de débit était valable à condition qu'il comportât au moins des indications (en l'espèce, le numéro du brevet) permettant de le rattacher à un dossier de l'OEB, et qu'il fût possible, en consultant ce dossier, d'obtenir sans équivoque possible les renseignements voulus, et de constater ainsi que le formulaire était adressé à l'OEB.

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.

2. Date de paiement

L'Art. 8 RRT tel que modifié 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 jurisprudence antérieure sur ce point est résumée dans la décision **J 24/86** (JO 1987, 399)). En application de l'Art. 8(3) RRT, 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 (cf. par ex. décision **T 842/90**) :

a) la personne qui a effectué le paiement doit prouver à l'OEB qu'elle a bien effectué ce paiement, dans un Etat contractant, pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir, par exemple en versant le montant sur un compte de chèques postaux de l'OEB;

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.

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. Donc, si la taxe de recours est virée par inadvertance sur un compte de l'Office allemand des brevets, ni la date de l'avis de crédit effectué à l'adresse de l'Office allemand des brevets, 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 (**T 45/94**). La chambre a déclaré que 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. 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**). D'autre part, selon l'Art. 1(5) de cet accord administratif, les moyens de paiement reçus par la **voie postale** à l'Office allemand des brevets sont acceptés pour l'OEB et rangés en prévision d'une collecte quotidienne effectuée par un agent de l'OEB.

3. Parties minimes non encore payées

D'après 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, si cela paraît justifié, l'Office peut (quatrième phrase dudit article) 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 de 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. 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 combinaison 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.

H. 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.

Pour être valables, les actes de procédure doivent être sans équivoque. Les actes de procédure ambigus sont sans effet (**J 11/94**, JO 1995, 596).

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 conformément à 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**, d'après lequel 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)).

D'après 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 552/97**, la chambre a précisé que l'organe qui prend la décision doit éclaircir la situation de la requête avant de trancher, et s'assurer qu'il peut être considéré à juste titre que cette requête a été retirée. Une situation qui n'est objectivement pas claire à cet égard à la fin de la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **J 12/95**, la validité d'une déclaration faite dans le cadre de la procédure était contestée. La demande de brevet européen avait été déposée le 19 avril 1994 sous forme de demande divisionnaire. La section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme demande divisionnaire, au motif qu'elle avait été déposée après que le demandeur avait marqué son accord sur le texte de la demande initiale en instance. L'accord du demandeur avait été reçu par fax le 18 avril 1994 et il avait été confirmé le 19 avril 1996. Le demandeur/requérant avait allégué que son mandataire n'avait pas eu véritablement l'intention de transmettre par fax l'accord donné le 18 avril 1994 et que cette transmission allait à l'encontre de ses instructions expresses. La chambre a déclaré que pour être valable, une déclaration doit être présentée par écrit , signée et communiquée à l'OEB par la personne responsable. En l'espèce, le contenu de la déclaration était imputable au mandataire du requérant, à la différence du fax qui avait été transmis, parce qu'il existait des preuves convaincantes comme quoi la transmission de ce fax allait à l'encontre des instructions expresses du mandataire agréé, si bien que le fax ne pouvait dès lors être considéré comme une approbation valable. La demande divisionnaire devait donc être réputée avoir été déposée dans le délai prévu à la R. 25(1) .

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)).

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 (voir également **T 488/94**). Dans sa décision **T 5/89**, la chambre a réaffirmé le principe selon lequel 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 l'affaire **T 1105/96** (JO 1998, 249), la chambre a jugé qu'un demandeur a le droit de déposer une ou plusieurs requêtes subsidiaires, en plus de la requête principale, et de maintenir l'ensemble de ses requêtes, même si la division d'examen l'informe que selon elle, toutes les requêtes à l'exception de la dernière requête subsidiaire sont irrecevables ou non-admissibles. Il est ensuite en droit d'obtenir une décision susceptible de recours qui énonce les motifs de rejet de chacune des requêtes. Lorsqu'une division d'examen notifie au demandeur qu'une nouvelle requête modifiant le texte d'une revendication serait recevable, le fait de rejeter à l'avance cette nouvelle requête si le demandeur ne renonce pas à toutes les autres requêtes subsidiaires précédentes, constitue un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la R. 86(3) et un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67 (de même, **T 155/88** pour une procédure d'opposition).

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 du délibéré ne lui serait pas favorable.

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 contesté 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 (voir également **T 796/90**).

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.

I. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Retrait de toute la demande

Il conviendrait de ne faire droit, sans demander d'autres précisions, à une requête en retrait d'une demande de brevet européen que si la déclaration de retrait ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque (**J 11/80**, JO 1981, 141). Dans la décision **J 11/87** (JO 1988, 367), la chambre a ajouté que lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle de l'auteur de la déclaration, elle a toujours considéré 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 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 Juridique n° 8/80, JO 1981, 6, point 2).

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.

Dans l'affaire **J 4/97**, le demandeur avaient retiré sa demande par lettre produite le 9 septembre 1996. Le 12 septembre 1996, il informa l'OEB que sa demande de **retrait avait été présentée par erreur** et qu'elle devait être annulée. L'OEB lui notifia que le retrait avait pris effet et ne pouvait pas être corrigé. La mention du retrait de la demande a été publiée le 6 novembre 1996 au Bulletin européen des brevets. La chambre a estimé que le retrait de

la demande pouvait être corrigé sur le fondement de la R. 88 . Le raisonnement juridique développé dans la décision **J 10/87** en ce qui concerne l'annulation du retrait de la désignation d'un Etat contractant s'applique de la même manière au retrait de toute une demande de brevet. Il convient notamment de s'assurer que le retrait était dû à une erreur excusable et que l'annulation du retrait n'a pas lésé les intérêts du public ou des tiers. Dans les circonstances de l'espèce, la chambre a considéré que le seul fait que le retrait ait été annulé trois jours après avoir été effectué constituait déjà un solide indice qu'il avait été effectué par erreur. Le requérant avait en effet confondu les deux numéros de référence similaires qu'il avait assignés à ses demandes de brevet. De l'avis de la chambre, on pouvait admettre que cette erreur était excusable. L'intérêt du public n'a pas été lésé, vu que le retrait a été annulé avant l'inscription de la mention correspondante au Registre européen des brevets et plus de six semaines avant que le retrait ne soit officiellement communiqué au public dans le Bulletin européen des brevets. De plus, les intérêts des tiers pouvaient être protégés dans le cadre de l'application par analogie de l'Art. 122(6) par une juridiction nationale.

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, elle 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'OEB n'examine le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

Suite au Renseignement Juridique n° 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 (voir **T 237/86** (OJ 1988, 26), **T 347/90**)). Dans la décision **T 459/88** (JO 1990, 425), la chambre de recours a ajouté que le public n'a pas intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire.

Voir également p. 468-469.

3. Abandon de certaines parties de la demande ou du brevet

3.1 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.

3.1.1 Abandon avec effet sur le fond

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 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 de deux mois 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 24/82**, **J 25/82**, **J 26/82** (JO 1984, 467), 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.

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.

3.1.2 Abandon sans effet sur le fond

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 ce cas, il se pose la question de savoir si le demandeur ou le titulaire du brevet peut rétablir les revendications plus larges qui avaient été proposées à un stade antérieur de la procédure.

a) Procédure d'examen

Dans l'affaire **T 472/91**, la chambre a autorisé, au stade de la procédure de recours ex parte, le rétablissement de revendications qui avaient été modifiées au stade de la procédure d'examen.

Des obstacles procéduraux 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 libre pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 25(1)a) (ancienne version), rejeter une demande divisionnaire et refuser d'autoriser toutes autres modifications en application de la R. 86(3).

b) procédure d'opposition

aa) Rétablissement de revendications plus larges dans la procédure devant la division d'opposition

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.

Dans la décision **T 123/85** (JO 1989, 336), la chambre a déclaré que dans la procédure

d'opposition, le titulaire du brevet est libre de modifier après coup une requête déjà déposée, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure. En déposant une requête en maintien de leur brevet sous une forme limitée, les titulaires du brevet n'avaient fait qu'essayer de délimiter leur brevet pour répondre à des objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants. La présentation d'une requête en limitation ne signifie pas toutefois que les titulaires renoncent définitivement à la partie du brevet tel que délivré dont ils font ainsi abstraction (cf. également **T 155/88, T 225/88, T 715/92**).

Ce principe ne vaut plus désormais que dans le cadre délimité par les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875) (cf. ci-après ainsi que le chapitre "Recours"), bien qu'il ait été affirmé dans la décision **T 123/85** qu'il vaut également pour la procédure de recours faisant suite à une opposition.

bb) Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition

Dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, pour pouvoir décider de la mesure dans laquelle le titulaire du brevet peut être autorisé à apporter des modifications, il importe selon les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875) de tenir compte de l'issue de la procédure en première instance et aussi de se poser la question de savoir si c'est le titulaire du brevet qui a lui-même formé un recours recevable, ou si le titulaire du brevet est simplement intimé dans la procédure de recours. La thèse défendue dans les décisions **T 576/89** (JO 1993, 543), **T 770/89** et **T 217/90** par exemple ne peut plus être retenue.

1) Si le titulaire du brevet forme un recours contre la **révocation** de son brevet, il peut en revenir à un texte plus large de son brevet, notamment celui dans lequel le brevet a été délivré, même s'il a d'abord soumis un texte limité au stade de la procédure de recours (**T 89/85**, **T 296/87** (JO 1990, 195)). S'il s'avère pendant la procédure de recours faisant suite à une opposition que des revendications modifiées au stade de la procédure d'opposition contreviennent aux dispositions de l'Art. 123(3), il ne peut être interdit au titulaire du brevet et requérant de s'écarter à nouveau de ce texte (**T 828/93**). Bien qu'elle soit en principe admissible, la reprise d'un ancien texte des revendications est refusée lorsqu'elle paraît abusive, comme dans l'affaire **T 331/89**.

2) Si l'**opposition a été rejetée** et donc que le brevet a été maintenu tel que délivré, l'intimé/titulaire du brevet peut en revenir au texte du brevet tel que délivré, même s'il avait auparavant proposé des limitations au stade de la procédure de recours (**T 705/91**).

3) Si le brevet a été **maintenu tel qu'il a été modifié**, et que son **titulaire** n'a **pas** formé lui-même **de recours recevable**, le titulaire ne peut en principe, selon les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875), défendre son brevet que dans le texte autorisé par la décision de la division d'opposition, mais pas en revenir au texte du brevet tel que délivré (cf. également **T 369/91**, JO 1993, 561). La chambre pourra rejeter toutes les modifications qu'il propose au stade de la procédure de recours si elles ne sont ni appropriées ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne résultent pas du recours (cf. par ex. **T 266/92** du 17.10.1994). Toutefois, selon la décision **T 752/93** du 16.7.1996, si une modification apportée

pendant la procédure de recours au texte maintenu par la division d'opposition est utile et nécessaire, cette modification peut non seulement limiter, mais également élargir le texte du brevet, même si ce n'est pas le titulaire du brevet qui a formé le recours.

Par contre, si le **titulaire du brevet** est lui-même le **requérant** dans le cas où le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée, il peut maintenir au stade de la procédure de recours des revendications plus larges que celles que la division d'opposition avait jugées admissibles.

Il a toutefois été décidé que le titulaire du brevet ne peut, au stade de la procédure de recours, défendre que des revendications qui faisaient l'objet de la décision prise en première instance. Dans la décision **T 528/93**, la chambre a estimé qu'une requête concernant une revendication indépendante déposée auparavant sous une forme pratiquement identique, qui a ensuite été retirée au stade de la procédure devant la division d'opposition et ne fait par conséquent pas l'objet de la décision contestée, ne peut faire l'objet du recours, puisque, pour ce qui est de cette requête, il ne peut être considéré que la décision prise ne fait pas droit aux prétentions du requérant. Dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation, la chambre a donc refusé d'examiner cette requête au stade de la procédure de recours (cf. également **T 506/91**).

3.1.3 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.

3.1.4 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.

J. Droit de la preuve

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 des 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.

1.1 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.

Dans l'affaire **T 642/92**, la chambre a fait observer que les preuves au sens de l'Art. 117 s'entendaient de tout moyen juridique, à l'exception des simples arguments tendant à prouver l'existence ou la non-existence d'un fait litigieux, c'est-à-dire d'un fait soumis à la chambre

pour examen et décision. Elle a souligné que la présentation de conclusions juridiques ou de requêtes ne constituait pas une production de preuves.

Dans l'affaire **T 795/93**, la chambre a estimé qu'un document cité comme représentatif de l'état de la technique est un moyen de preuve exerçant différentes fonctions. D'une part, il doit permettre de prouver ce que la description écrite qu'il contient a rendu accessible au public par exemple quelles informations, quelles connaissances, quel enseignement, etc. sont devenus ainsi partie intégrante de l'état de la technique. D'autre part, il sert à prouver la date à laquelle ces informations ont été rendues accessibles au public.

Dans l'affaire **T 543/95**, la chambre a signalé qu'il convenait d'établir une distinction entre les notions de "preuve" d'une allégation et de "fondement" d'une allégation. Une allégation concernant la date de l'accessibilité au public est fondée si elle fourni l'indication d'une date ou d'une période bien délimitée ainsi que l'indication du moyen permettant de prouver que la date avancée est exacte. Ainsi, le titulaire du brevet comme la division d'opposition peuvent se dispenser d'entreprendre eux-mêmes des recherches pour déterminer si et à quelle date la brochure et l'appareil ont été rendus accessibles au public. La preuve permet de vérifier si l'allégation est exacte. La notion de fondement d'une allégation n'englobe pas celle de la preuve de cette allégation, même si ces deux notions peuvent se rejoindre dans le cas du recours à des documents écrits en tant que moyens de preuve.

Dans la décision **T 558/95**, la chambre a affirmé qu'une déclaration tenant lieu de serment constituait une mesure d'instruction au sens de l'Art. 117(1), laquelle est subordonnée au principe de la libre appréciation des preuves. Elle se substitue à la mesure d'instruction visée à l'Art. 117, et qui n'existe pas dans le système juridique allemand, de la "déclaration écrite faite sous la foi du serment".

Dans la décision **T 301/94**, la chambre a confirmé la pratique des chambres de recours, selon laquelle la CBE ne limite en aucune façon le type de preuves susceptibles d'être produites dans la procédure devant l'OEB. En conséquence, une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire est recevable en tant que moyen de preuve.

2. 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, deuxième 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 affirmé 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** et **T 937/93**). 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. Dans l'affaire **T 575/94**, la chambre a considéré qu'il n'était pas interdit d'entendre comme témoins les employés d'un opposant ou ceux d'une société qui soit client de l'opposant. 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**.

Dans la décision **T 558/95**, la chambre a expliqué que ce n'est pas parce que les déclarations sous serment produites par l'opposant sont en partie rédigées de la même façon et que leurs auteurs sont des employés de l'opposant qu'il doit pour autant être considéré qu'elles ne sont pas des moyens de preuve recevables. Juger si les moyens de preuve produits sont suffisants relève plutôt de la libre appréciation des moyens de preuve.

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 l'affaire **T 970/93**, la chambre a fait observer que les déclarations qui ne sont pas faites sous la foi du serment ne figuraient pas expressément dans la liste de mesures d'instruction figurant à l'Art. 117(1) et que donc l'OEB n'était pas tenu de les accepter. En application du principe de la libre appréciation des preuves, l'OEB pouvait toutefois accepter les déclarations solennelles qui ne sont pas établies sous la foi du serment, de même que d'autres déclarations non effectuées sous la foi du serment.

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.

Dans l'affaire **T 395/91**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre un expert, étant donné que l'inventeur avait déjà répondu, en sa qualité d'homme du métier, aux questions auxquelles l'expert aurait été appelé à répondre. Elle a également considéré qu'il appartenait aux membres de la chambre, et non à un expert technique, de procéder à l'examen de la brevetabilité, sur la base de faits techniques intelligibles.

3. Procédure

Dans la décision **J 20/85** (JO 1987, 102), il a été précisé que, bien que l'Art. 117 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 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.

Dans la décision **T 39/93**, la chambre a considéré qu'elle devait statuer sur le recours en se fondant sur les preuves et les arguments présentés dans cette procédure. Elle ne devait pas prendre en considération un élément qui n'était pas aux actes dans le débat en cause. Si une photomicrographie originale avait été produite à titre de preuve dans une autre affaire et que seule une photocopie en ait été présentée dans l'affaire en cause, la chambre devait se borner à examiner cette photocopie.

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, ies 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 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 la décision **T 798/93**, la chambre a souligné que la déclaration écrite faite sous la foi du serment, qui est l'une des mesures d'instruction possibles énumérées à l'Art. 117(1), n'est pas automatiquement ordonnée sur simple requête d'une des parties. L'ensemble des mesures d'instruction énoncées à l'Art. 117 sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance, qui ne les ordonne que si elle l'estime nécessaire.

4. 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**, **T 575/94**). 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

quand 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** (JO 1992, 646), 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** (JO 1992, 646), **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 838/92** et **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**). Dans la décision **T 937/93**, la chambre a déclaré que la valeur probante des déclarations d'un témoin est fonction des faits de la cause.

Dans l'affaire **T 970/93**, les revendications portaient sur un poste de laminage en continu à plusieurs cages pour produire des tôles d'acier. L'opposant/requérant avait invoqué deux utilisations antérieures portant sur un poste de laminage en Chine et un autre en Allemagne. Il s'agissait de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de reconnaître la caractéristique pertinente, en l'occurrence le rapport de vitesse de laminage du poste de laminage en Chine, ce rapport ne pouvant pas être déterminé à partir d'un seul laminage. De plus, l'intimé avait estimé que les constructeurs et les propriétaires du poste de laminage imposeraient le respect du secret afin de ne pas dévoiler la capacité réelle du poste, ce qui risquerait de leur nuire par rapport aux concurrents.

En application du principe selon lequel il faut apprécier ce qui apparaît le plus probable ("balance de probabilités"), la chambre a considéré qu'il était fort improbable qu'au cours de la période de près de sept ans qui s'était écoulée entre le démarrage du poste de laminage et la date de priorité du présent brevet, le rapport de vitesse du moteur entraînant le poste n'ait pas pu être connu du public, compte tenu du fait qu'en Chine, il est courant de promouvoir de nouvelles installations industrielles et d'en faire des démonstrations, afin de former les jeunes ingénieurs. Etant donné que l'un des principaux paramètres concernant la performance du poste de laminage est son "cône de vitesse", l'homme du métier se renseignerait sur ce paramètre ou calculerait lui-même le rapport de vitesse du poste, en comparant la vitesse maximum et la vitesse minimum des cylindres. En outre, les démonstrations étant destinées à former les jeunes ingénieurs, il était fort improbable que l'on ait imposé une obligation de secret à ce propos pour se défendre contre les concurrents, comme le supposait l'intimé. En l'absence de preuves de l'existence d'une obligation de secret, il convient de partir du principe que l'entreprise qui a acheté le poste de laminage peut être considérée comme faisant partie du public et que, par l'achat puis l'exploitation dudit poste, elle entre en possession de toutes les informations pertinentes concernant le rapport de vitesse de laminage.

Dans le cas **T 905/94**, le titulaire du brevet avait exposé un store à une exposition. Après avoir considéré les preuves concernant l'exposition, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si l'utilisation de la même dénomination commerciale pour des modèles différents

pouvait constituer une preuve du fait que le titulaire du brevet avait commercialisé ou décrit des stores conformes au brevet en cause avant la date de priorité. De l'opinion de la chambre, cette utilisation ne pouvait constituer une preuve suffisante. Dans le domaine industriel, il est courant qu'une même dénomination soit employée et conservée pour un produit dont les caractéristiques techniques changent avec le temps au gré des perfectionnements apportés. La chambre a en outre souligné que le fait qu'un témoin ait effectué sa déclaration trois ans avant par rapport à d'autres témoins ne peut constituer une raison suffisante pour rendre le témoignage de ce témoin plus vraisemblable.

Dans l'affaire **T 687/93**, la chambre devait décider, en se fondant sur des documents qui indiquaient le numéro du produit et son nom commercial, si une composition à base de résine avait été rendue accessible au public. Elle a estimé qu'en cas de modification d'un produit, le fabricant changerait au moins le numéro de code de ce produit, les produits ayant gardé le même numéro de code, associé le cas échéant à un nom commercial, devant en revanche pouvoir être considérés comme demeurés identiques.

Dans l'affaire **T 970/93** , l'intimé avait également contesté la validité de toutes les preuves produites, mais en se contentant d'alléguer pour l'essentiel que ces preuves pouvaient avoir été falsifiées. La chambre a estimé qu'une telle allégation, fondée sur de simples présomptions, ne pouvait raisonnablement justifier une mise en cause de la crédibilité des preuves. Elle a donc considéré que ces preuves étaient valables.

Dans l'affaire **T 301/94**, la chambre a confirmé que le principe de la libre appréciation des preuves s'appliquait à tout type de preuve produit au cours de la procédure. Elle a également déclaré que la valeur probante d'une déclaration sur l'honneur, dont la signature a été certifiée par un notaire, dépendait des circonstances particulières de l'espèce.

Dans l'affaire **T 750/94** (JO 1998, 31), la chambre a estimé que conformément au principe de "la libre appréciation des moyens de preuves", il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve concernant la question litigieuse, si l'on veut pouvoir établir de manière fiable ce qui s'est probablement produit. En principe, il ne doit être accordé qu'une valeur minime à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue dont le nom n'a pas été indiqué.

5. 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. 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 des probabilités" ("balance de probabilités"), 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 (cf. **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 270/90** (JO 1993, 725), **T 859/90**, **T 109/91**, **T 409/91** (JO 1994, 653), **T 1054/92** du 20.6.1996, **T 296/93** (JO 1995, 627, point 5.2 des motifs), **T 326/93**, **T 343/95**). Ce critère est également appliqué

dans les décisions rendues dans des procédures ex parte **T 381/87** (JO 1990, 213), **T 69/86**, **T 128/87** (JO 1989, 406), **T 939/92** (JO 1996, 309).

Dans de nombreux cas, c'est un critère plus strict qui doit être appliqué.

a) Contenu d'une divulgation
Dans la décision **T 793/93**, l'antériorité pertinente ne divulguait pas explicitement un objet couvert par une revendication. La chambre a estimé qu'il peut néanmoins être conclu qu'une invention a été rendue accessible au public au sens de l'Art. 54 si ce qui est divulgué expressément ou littéralement conduit nécessairement à un objet couvert par cette revendication. De l'avis de la chambre, il y avait lieu d'appliquer un critère de preuve beaucoup plus strict que l'appréciation de ce qui paraît le plus probable et d'exiger une preuve au-delà de tout doute raisonnable ("beyond all reasonable doubt"). Il s'ensuit que si l'on a des raisons légitimes de douter de ce à quoi pourrait ou ne pourrait pas conduire la mise en oeuvre de l'enseignement et des instructions explicites figurant dans un document appartenant à l'état de la technique, en d'autres termes s'il subsiste une "zone d'ombre", il ne peut plus être objecté l'absence de nouveauté par rapport au document en question (cf. également **T 464/94**).

b) Utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public
Dans la décision **T 782/92**, la chambre a estimé que la preuve de l'existence d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public devait être une preuve quasi indubitable. Dans la décision **T 472/92** (JO 1998, 161), il a été réaffirmé que normalement les preuves sont appréciées au vu de ce qui paraît le plus probable, mais il a été établi une distinction pour les cas où il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure qui aurait rendu l'invention accessible au public et où les preuves de cette utilisation antérieure se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou même ne peut absolument pas se les procurer ; tout ce qu'il peut faire, en pratique, c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales dont l'opposant doit apporter la preuve afin de montrer le bien-fondé de son allégation ; la chambre a constaté qu'en pareil cas c'est à l'opposant de produire la preuve incontestable du bien-fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a pas eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public (décision confirmée dans **T 97/94** (point 5.1, JO 1998, 467) et **T 848/94**).

D'après la décision **T 750/94** (JO 1998, 31), lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés.

c) Art. 123(2) ou R. 88, deuxième phrase
Les chambres n'ont 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.

d) Restitutio in integrum
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), première 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.

e) Questions disciplinaires
Dans la décision **D 5/86** (JO 1989, 210), la chambre a estimé que la prise d'une mesure disciplinaire suppose qu'il puisse être constaté un manquement aux règles de conduite professionnelle emportant 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 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.

6. Charge de la preuve

Si un fait présentant une importance pour la décision n'est pas prouvé ou ne peut pas être prouvé, la décision est prise au détriment de la partie qui a la charge de la preuve : le doute qui subsiste à propos de ce fait non éclairci joue contre la partie à qui incombe à cet égard la charge de la preuve. La CBE ne contient pas de dispositions explicites à ce sujet, mais la jurisprudence des chambres de recours permet de poser un certain nombre de principes.

Dans la décision **T 32/95**, la chambre a estimé que lorsque le demandeur a montré qu'il existait de bonnes raisons de douter qu'un document cité fasse partie de l'état de la technique, l'examinateur doit suivre les recommandations données dans les Directives sous le point C-IV, 5.2, c'est-à-dire que lorsque, après avoir effectué des recherches plus poussées, l'examinateur n'a pu recueillir de preuves suffisantes pour écarter ce doute, il ne doit plus poursuivre l'examen de cette question.

Pour ce qui est de la procédure d'opposition, il a été posé, dans la décision **T 219/83** (JO 1986, 211, corr. 328), le principe selon lequel si les parties avancent 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**, **T 270/90** (JO 1993, 725) et **T 381/87** (JO 1990, 213)). 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 (voir **T 382/93**). Cependant, voir ci-dessous, "Renversement de la charge de la preuve", **T 585/92** (JO 1996, 129).

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, 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 au regard de l'impossibilité d'exécuter l'invention, entre autres, dans les décisions **T 16/87** (JO 1992, 212), **T 182/89** (JO 1991, 391).

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.

Dans l'affaire **T 632/95**, la chambre a confirmé que lorsqu'il n'était pas possible d'apporter la preuve qu'un document avait été reçu, c'est la personne qui avait déposé ce document qui devait être pénalisée, alors qu'en revanche c'était à l'OEB qu'il appartenait de prouver que les documents qu'il avait notifiés étaient parvenus à destination.

Dans l'affaire **J 8/93**, la chambre a confirmé que même l'existence de preuves établissant de manière concluante qu'un envoi postal a bien été effectué ne saurait être considérée comme suffisante pour prouver que l'OEB a reçu un document. Si la poste ne distribue pas un document, c'est le demandeur qui subira les conséquences attachées à la non-production de ce document.

Si une partie a fait valoir que l'Art. 125 énonce un principe général du droit en vertu duquel son recours aurait dû être admis (en l'occurrence : le principe selon lequel les décisions rendues en dernière instance par une juridiction peuvent être annulées si la procédure est

entachée de graves erreurs), elle doit prouver que ce principe de procédure existe dans la plupart des Etats contractants de la CBE (**T 843/91**, JO 1994, 832).

Dans les procédures ex parte, c'est le demandeur qui supporte la charge de la preuve pour les faits jouant en sa faveur, comme par exemple le fait qu'un document cité par la division d'examen ne fait pas partie de l'état de la technique (**T 160/92**, JO 1995, 35), le fait qu'il a été satisfait aux conditions requises à l'Art. 123 (**T 383/88**), ou encore le fait qu'une limitation des revendications puisse être admise (**T 2/81**, JO 1982, 394).

7. Renversement de la charge de la preuve

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 opposé. Dans la décision **T 109/91**, la chambre a considéré que la charge de la preuve peut se déplacer constamment en fonction de l'importance de la preuve. Ce principe a été confirmé dans de nombreuses décisions (cf. par ex. **T 525/90**, **T 239/92**, **T 838/92**).

Dans l'affaire **T 954/93**, le requérant/opposant avait soulevé des objections à l'encontre de la nouveauté de l'invention brevetée, qui auraient dû être prouvées par des expériences. Or, il n'avait pas produit le moindre test, au motif que de tels tests auraient été très chers. La chambre, estimant que l'allégation du requérant n'était pas prouvée, a refusé de renverser la charge de la preuve. Le fait que des expériences soient très chères n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve sur le titulaire du brevet.

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 était 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 la décision **T 585/92** (JO 1996, 129), la chambre a considéré que dans la procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que les objections formulées au titre de l'Art. 100 sont fondées. Mais si la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet, la charge de la preuve incombe alors au titulaire du brevet, qui doit prouver au cours de la procédure de recours que les motifs de révocation n'étaient pas pertinents, c'est-à-dire que c'est à tort que la division d'opposition avait révoqué le brevet.

K. Représentation

1. Liste des mandataires agréés selon l'Article 134(1) CBE

L'Art. 134(1) dispose que la représentation de personnes physiques ou morales dans les

procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Les conditions à remplir en vue d'une telle inscription sont énoncées à l'Art. 134(2).

Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés (Art. 134(1)) et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification (Art. 134(2)c)) possèdent des connaissances scientifiques ou techniques, puisqu'en application de l'Art. 7(1)a) REE 1991, un candidat doit justifier avoir acquis de telles connaissances pour pouvoir être admis à se présenter à l'examen. On peut également considérer que pratiquement toutes les personnes inscrites sur la liste en vertu des dispositions particulières de l'Art. 163 possèdent de telles connaissances. La liste des mandataires agréés a pour but de donner une vue d'ensemble des mandataires particulièrement qualifiés dans le domaine des brevets (**D 14/93**, JO 1997, 561).

Dans l'affaire **J 1/78** (JO 1979, 285), le requérant avait été inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, et ce à la lettre V, ce qui correspondait à "von F. A:". Le but de son recours était d'obtenir son inscription à la lettre F, comme dans les annuaires téléphoniques et répertoires analogues. La décision a constaté que l'inscription en question avait eu lieu conformément aux principes posés par le Président de l'OEB, selon lesquels le nom complet doit être inscrit dans l'ordre alphabétique. Selon le droit allemand, les anciennes particules nobiliaires ("von") font partie intégrante du nom. La chambre a relevé que l'inscription sur la liste avait pour but de conférer à l'intéressé le droit d'agir dans la procédure européenne de délivrance de brevets. La question de la publication de la liste, qui n'est pas prescrite par la Convention, doit être distinguée de celle de l'inscription, qui a un effet constitutif de droit. L'OEB publie de temps à autre un répertoire pour satisfaire le besoin d'information du public. Sur sa demande, la personne inscrite sur la liste peut en outre être inscrite, dans ce répertoire, à une autre lettre.

2. Représentation devant l'OEB par des demandeurs "non résidents"

L'Art. 133(2) dispose que 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 (**T 451/89** et **T 883/90**). Le règlement d'exécution peut autoriser d'autres exceptions.

Dans l'affaire **T 213/89**, l'inventeur japonais avait répondu directement à l'OEB, en produisant un nouveau jeu de pièces de la demande, et avait joint la lettre qu'il avait envoyée à son mandataire, en précisant qu'il lui avait également expédié ces pièces. La chambre a relevé que l'OEB n'avait reçu aucune confirmation du mandataire que les pièces qui avaient été directement envoyées par l'inventeur devaient être considérées comme une réponse officielle à la demande de l'Office. Etant donné que les personnes n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent agir par l'intermédiaire de leur mandataire dans les procédures, lesdites pièces reçues directement n'ont pas pu être prises en considération.

3. Mandataires agréés pendant la période transitoire visée à l'Article 163(6) CBE

Pour pouvoir s'inscrire sur la liste tenue par l'Office européen des brevets, les candidats doivent notamment avoir réussi à l'examen européen de qualification. Après l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen, il était possible de déroger à cette exigence, dans les conditions fixées à l'Art. 163, jusqu'à l'expiration d'une période transitoire (**J 19/89** (JO 1991, 425) et **J 10/81**). Cette période transitoire a pris fin le 7.10.1981 pour tous les Etats qui ont adhéré à la Convention dès le début (décision du Conseil d'administration en date du 6 juillet 1978, JO 1978, 327). Aux termes de l'Art. 163(6), les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la CBE peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés, c'est-à-dire notamment sans avoir passé l'examen européen de qualification.

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 par l'ex-RDA. La chambre a estimé que l'Art. 163(6) ne s'appliquait 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.

4. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'Article 134(7) CBE

4.1 Introduction

Selon l'Art. 134(1), la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur la liste susmentionnée. Toutefois, l'Art. 134(7) prévoit que la représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans ces procédures peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions de l'Art. 134(7) applicables aux avocats constituent donc une exception.

Dans l'affaire **J 19/89** (JO 1991, 425), la chambre a observé qu'en dépit des différences dans les dénominations et dans le cursus suivi, la profession d'avocat s'est développée de manière sensiblement identique dans les Etats contractants, en raison de l'existence d'une histoire et d'une culture juridiques européennes communes. Elle a relevé qu'il était donc nécessaire de prévoir la disposition figurant dans le deuxième membre de la première phrase de l'Art. 134(7), puisque la législation nationale peut dans une certaine mesure interdire

même à un avocat d'agir en qualité de mandataire dans le domaine des brevets. Cette disposition vise à empêcher qu'un "Rechtsanwalt", "legal practitioner" ou "avocat" ne puisse plus facilement agir en qualité de mandataire devant l'OEB qu'il n'est habilité à le faire devant l'office national des brevets. L'Art. 134(7) constitue donc une dérogation visant uniquement la profession d'avocat sous les appellations diverses qui lui ont été données dans chacun des Etats contractants. Les avocats et les membres des professions comparables à celles de l'avocat dans les Etats contractants sont habilités par l'Art. 134(7) à agir en qualité de mandataires près l'OEB, non pas en considération de la personne de l'avocat pris individuellement, mais en considération de l'institution qu'est la profession d'avocat en tant que telle.

4.2 Registre des avocats

Il convient de bien distinguer le registre des avocats de la **liste des mandataires agréés** établie conformément aux dispositions de l'Art. 134(1) à (4). Alors que d'après l'Art. 134(4), les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans **toute** procédure instituée par la Convention, celle-ci ne contient aucune disposition correspondante pour les avocats. Le pouvoir de représentation des avocats dans les procédures devant l'OEB n'est pas général, mais directement subordonné au respect des dispositions de l'Art. 134(7) (**J 27/95**).

La liste des mandataires agréés a pour but de donner une vue d'ensemble des mandataires particulièrement qualifiés dans le domaine des brevets. Il serait préjudiciable à ce but de pouvoir faire figurer sur la liste des avocats ne possédant pas une telle qualification. Par conséquent, les conditions requises à l'Art. 134(2) pour l'inscription sur la liste des mandataires agréés sont également applicables aux avocats (**D 14/93**, JO 1997, 561).

Conformément à la pratique de l'OEB, les avocats qui déclarent leur intention d'assurer la représentation dans des procédures devant l'OEB et présentent un pouvoir sont inscrits sur le registre des avocats, s'ils satisfont aux exigences de l'Art. 134(7). La division juridique est compétente pour vérifier s'il est satisfait à ces exigences, ainsi que pour inscrire ou radier des avocats du registre des avocats (cf. décision du Président en date du 10 mars 1989 relative à la compétence de la division juridique, point 1.1c), JO 1989, 177) (**J 27/95**).

4.3 Signification précise de l'Article 134(7) CBE

Dans l'affaire **J 19/89** (JO 1991, 425), la chambre de recours juridique a examiné si un conseil en brevets selon le droit national pouvait être considéré, en raison de ses qualifications juridiques et de son pouvoir de représentation au niveau national dans le domaine des brevets, comme un "avocat" au sens de l'Art. 134(7), et s'il pouvait de ce fait être habilité à assurer la représentation devant l'OEB. Elle a déclaré qu'un **conseil en brevets** selon le droit national ne pouvait - quels que soient ses qualifications professionnelles et ses pouvoirs de représentation au niveau national dans le domaine des brevets - être considéré comme "legal practitioner" (avocat) au sens de l'Art. 134(7), ni par conséquent être agréé comme mandataire près l'Office européen des brevets (voir aussi **D 14/93** (JO 1997, 561)).

Dans l'affaire **J 27/95**, la requérante, en l'occurrence une citoyenne espagnole, avait demandé à être reconnue en tant qu'avocate au sens de l'Art. 134(7) et à être autorisée à assurer la représentation dans les procédures instituées par la CBE. Dans sa décision, la division juridique a expliqué que l'Art. 134(7) s'appliquait uniquement aux avocats habilités à agir en tant que mandataires devant leurs offices nationaux de brevets, en raison de l'exercice de la profession d'avocat "en tant que tel". Or, toujours selon la division juridique, les avocats ne sont pas habilités en tant que tels, en Espagne, à exercer en qualité de mandataires en matière de brevets d'invention. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a notamment soutenu que l'Art. 134(7) n'était aucunement limité, de par son libellé, aux avocats "en tant que tels". En Espagne, l'inscription en tant qu'"Agente de la Propriedad Industrial" est une simple formalité accomplie en une après-midi sur production de l'attestation du diplôme universitaire requis.

La chambre de recours juridique a tout d'abord précisé que les avocats n'avaient pas, d'une manière générale, pouvoir de représentation devant l'OEB, mais que ce pouvoir était directement subordonné au respect des dispositions de l'Art. 134(7). En conséquence, chaque fois qu'un avocat présente une requête en vue d'agir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB, la division juridique a le droit d'examiner si il ou elle remplit les conditions visées à l'Art. 134(7). En cas de rejet, une telle requête peut à nouveau être présentée et examinée à tout moment sur la base de nouveaux faits.

Dans sa décision, la chambre a relevé qu'aux termes de l'Art. 134(7), un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants devait y posséder "son domicile professionnel". Les trois versions de la Convention utilisent l'expression "son domicile professionnel" (et non "un domicile professionnel"), ce qui montre clairement que le domicile professionnel au sens de l'Art. 134(7) est le lieu (si tant est qu'il y en ait un) où une personne exerce sa profession d'avocat. Or, la seule preuve dont disposait la chambre était l'inscription d'une adresse en Espagne, laquelle ne pouvait être admise en tant que preuve du domicile professionnel au sens de l'Art. 134(7). Faute de preuve établissant que la requérante avait son domicile professionnel en Espagne au sens de l'Art. 134(7), la chambre a rejeté le recours. Dans ces circonstances, elle n'avait pas à statuer sur les autres questions sur lesquelles se fondait la décision prise par l'instance du premier degré.

4.4 Limites à l'habilitation des avocats

Dans l'affaire **D 14/93** (JO 1997, 561), la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a déclaré que les personnes qui figurent sur la liste des mandataires agréés (Art. 134(1)) et ont réussi à l'examen européen de qualification possèdent des connaissances scientifiques ou techniques, puisque selon l'Art. 7(1)a) REE 1991, un candidat doit justifier avoir acquis de telles connaissances pour pouvoir être admis à se présenter à l'examen européen de qualification. En revanche, les avocats n'ont généralement pas les connaissances scientifiques ou techniques nécessaires pour l'exercice des activités se rapportant aux demandes de brevets ou aux brevets européens. La chambre a fait observer qu'un avocat n'a pas non plus les mêmes compétences qu'un mandataire agréé pour pouvoir former des candidats conformément à l'Art. 7(1)b)i) REE 1991. La formation de candidats au titre de l'Art. 7(1)b) REE 1991 n'est pas une "procédure instituée par la CBE" au sens de l'Art. 134(7). Les activités dont un candidat doit justifier pour pouvoir être admis à se présenter à l'examen

européen de qualification au titre de l'Art. 7(1)b) REE 1991 ne doivent pas avoir été exercées auprès d'un avocat qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés, même s'il s'agit d'un avocat qui est par ailleurs conseil en brevets selon le droit national.

5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire chargé de l'affaire

Dans l'affaire **J 28/86** (JO 1988, 85), la chambre de recours juridique a jugé non valable une requête en examen présentée par une personne non habilitée à assurer la représentation selon l'Art. 134. Le fait que le mandataire ait été ultérieurement inscrit sur la liste des mandataires agréés ne change en rien cette situation. Il n'avait en effet ni approuvé la requête antérieure non valable, ni présenté une nouvelle requête en qualité de mandataire agréé.

Dans l'affaire **J 32/86**, la chambre a estimé que la simple désignation d'un mandataire agréé dans le but de satisfaire aux exigences de l'Art. 133(2) (le requérant étant domicilié aux Etats-Unis) n'a pas automatiquement pour effet, sur le plan juridique, de valider les actes réalisés auparavant par le demandeur en personne. L'OEB est toutefois tenu de donner au mandataire une chance équitable de remédier à toute irrégularité de ce type, qui est susceptible de s'être produite avant sa désignation et d'être encore corrigée en toute légalité.

Dans la décision **T 665/89**, la chambre a examiné la question de la recevabilité d'une opposition formée par un opposant domicilié dans un Etat contractant, dans le cas où l'acte d'opposition a été signé par une personne qui n'était ni mandataire agréé (Art. 134(1) ou (7)), ni employé chez l'opposant (Art. 133(3)). Elle a conclu que l'on devait considérer comme non signés les actes effectués par la personne non autorisée et qu'il était possible de remédier à cette **irrégularité**. L'opposant ayant correctement apposé la signature manquante, sur l'invitation de l'OEB, dans le délai qui lui avait été imparti, le document a gardé le bénéfice de sa date, conformément à la R. 36(3), troisième phrase.

6. Pouvoir de représentation

6.1 Dépôt du pouvoir

La R. 101(4) dispose que si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues par la Convention (**T 355/86**).

La R. 101(4) accorde une importance particulière, même du point de vue formel, à une claire définition du lien juridique existant entre le titulaire du droit ou l'ayant droit et le mandataire, notamment en ce qui concerne la relation demandeur - mandataire. Dans l'affaire **T 10/82** (JO 1983, 407), la personne qui agissait en qualité d'opposant était un mandataire agréé au sens de l'Art. 134. La chambre a estimé qu'un mandataire agréé au sens de l'Art. 134 n'était pas autorisé à agir en qualité d'opposant en son nom propre, lorsqu'il agit pour le compte d'un mandant, et a donc jugé l'opposition irrecevable.

Dans l'affaire **J 12/88**, il s'avéra que l'ancien mandataire du requérant avait agi devant l'OEB pour le compte du requérant, sans avoir reçu la moindre instruction en ce sens et en utilisant un faux pouvoir. La chambre a déclaré toutes ces procédures nulles et non avenues. En effet, l'OEB n'avait jamais reçu de demande de brevet européen valable. De plus, toutes les taxes acquittées pour le compte du requérant n'avaient jamais été dues et devaient donc être remboursées.

6.2 Désignation d'un mandataire agréé commun

Dans la décision **J 35/92**, le codemandeur cité en premier lieu avait cédé ses droits sur la demande à une société qui, après avoir désigné son propre mandataire, avait ensuite envisagé de retirer la demande par l'intermédiaire de celui-ci. Le second codemandeur n'était pas d'accord sur ce retrait. La première instance avait estimé que la société était autorisée à retirer la demande unilatéralement en application de la R. 100(1), selon laquelle le demandeur cité en premier lieu pouvait être considéré comme le représentant commun. Cependant, la chambre de recours n'a pas partagé ce point de vue. A son avis, 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.

6.3 Pouvoir général

Dans l'affaire **J 11/93**, le demandeur s'était fondé sur la R. 69(2) pour demander officiellement qu'il soit statué sur une décision constatant que sa demande était réputée retirée. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, il avait affirmé que la notification officielle visée à la R. 85bis(1) aurait dû être envoyée au mandataire européen agréé, étant donné que celui-ci était dûment autorisé à agir au nom du demandeur en vertu d'un pouvoir général qui avait été déposé auprès de l'OEB dans le cadre d'une autre demande de brevet européen. Or, cette notification avait été envoyée directement au demandeur, une société américaine.

La chambre a noté que le formulaire habituel recommandé pour l'établissement de pouvoirs généraux n'avait pas été utilisé et que le document produit dans le cadre de l'autre demande ne contenait aucune information que la section de dépôt aurait pu interpréter comme signalant l'intention du demandeur de donner par là un pouvoir général et non un pouvoir limité. La chambre a confirmé que l'OEB n'avait jamais enregistré le pouvoir en question comme étant un pouvoir général et a fait observer que même si cela avait été le cas, le demandeur aurait dû communiquer à l'OEB le numéro de ce pouvoir général afin de permettre à la section de dépôt d'en tenir compte, ce qui lui aurait évité d'envoyer la notification prévue à la R. 85bis(1) à la dernière adresse connue du demandeur, plutôt qu'à son mandataire. Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'à la date de l'envoi au demandeur de la notification visée à la R. 85bis(1), celui-ci n'avait pas encore constitué de mandataire européen agréé. Les dispositions de la R. 81, selon lesquelles les significations sont faites au mandataire (européen) qui a été désigné, ne pouvaient s'appliquer, et les seules dispositions applicables étaient celles de la R. 78(2) relatives aux significations dont

les destinataires n'ont ni domicile, ni siège sur le territoire d'un Etat contractant et n'ont pas désigné de mandataire.

6.4 Subdélégation de pouvoir

Dans l'affaire **T 227/92**, la chambre a jugé non valable la subdélégation de pouvoir opérée entre le mandataire agréé et une personne qui n'était pas mandataire agréé au sens de l'Art. 134. Cette dernière devait donc se borner à agir en tant que conseiller technique auprès du mandataire agréé.

6.5 Désignation d'un groupement de mandataires

Dans l'affaire **J 16/96** (JO 1998, 347), la division juridique de l'OEB avait communiqué à la société X que son département brevets ne pouvait pas être inscrit en tant que groupement de mandataires. Ainsi qu'il ressortait de la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO 1979, 92), il y avait lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités de façon libérale. Vu que les employés du département brevets d'une société ne sauraient être considérés comme des mandataires exerçant à titre libéral, ils ne pouvaient pas être inscrits en tant que groupement. Dans sa décision, la division juridique de l'Office européen des brevets a déclaré que l'interprétation conférée à l'expression "groupement de mandataires", selon laquelle un tel groupement se compose uniquement de mandataires agréés exerçant à titre libéral, reposait sur une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date de 1978, relative à l'interprétation de la R. 101(9).

La chambre a examiné la question de savoir si de telles décisions du Conseil d'administration s'imposent aux chambres de recours. Elle a fait observer qu'en vertu de l'Art. 23(3), les membres des chambres ne sont liés dans leurs décisions par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention. En conséquence, les chambres ne sont aucunement liées, sur le plan formel, par une quelconque décision interprétative du Conseil d'administration, une telle décision ne pouvant pas davantage être considérée comme une instruction à suivre dans leurs décisions. Aux fins de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, la décision interprétative du Conseil d'administration équivaut donc, pour l'interprétation de la R. 101(9), à la règle générale d'interprétation visée à l'Art. 31(1) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.

La chambre a conclu que la pratique suivie jusque là par l'Office, et qui consistait à appliquer la R. 101(9) aux seuls mandataires agréés exerçant à titre libéral, ne trouvait aucun fondement dans la Convention. En conséquence, un groupement de mandataires au sens de la R. 101(9) peut également être formé par des mandataires agréés qui n'exercent pas à titre libéral. Cette interprétation de la R. 101(9) est conforme au but général de la Convention, qui est de permettre l'obtention d'une protection par brevets dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets (cf. le préambule de la Convention). Comme il avait déjà été constaté lors de l'adoption de la R. 101(9), cette disposition devait pouvoir s'appliquer dans différents pays ayant des dispositions juridiques nationales et des traditions différentes. Ainsi, les mandataires se regroupent fréquemment

sous une autre forme, par ex. sous la forme d'une société. C'est pourquoi les expressions "Sozietät" et "partnership" prévues initialement dans la R. 101(9) ont été remplacées par les termes généraux "Zusammenschluß von Vertretern" et "association of representatives". L'expression "groupement de mandataires" utilisée dans la version française est quant à elle restée inchangée (cf. à ce sujet le document CI/GT VI/166f/77 en date du 20 avril 1977). Dans ce contexte, il n'y avait donc aucune raison d'interpréter dans un sens restrictif l'expression "groupement de mandataires".

7. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

7.1 Généralités

Un certain nombre de décisions des chambres de recours ont traité des questions relatives aux personnes habilitées à comparaître et à plaider devant les chambres (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 2e édition, 1996, p. 281 s.)

Dans l'affaire **J 11/94** (1995, 596), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne n'est pas habilitée à assurer la représentation devant l'OEB, conformément à l'Art. 134(1) et (7) et, dans l'affirmative, quels critères il convient d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir. La chambre de recours juridique a attiré l'attention sur l'éventuelle divergence entre les décisions **T 80/84** (JO 1985, 269) et **T 598/91** (JO 1994, 912). Dans la première, la chambre a estimé que seuls les mandataires agréés qui sont habilités en vertu des Art. 133 et 134 pouvaient représenter les parties à la procédure orale, tandis que dans la deuxième, la chambre a établi une distinction entre la représentation en tant que telle et la présentation d'arguments.

Dans la décision **T 803/93** (JO 1996, 204), la Grande Chambre de recours a été saisie de la question de savoir si et dans quelles conditions une personne autre que le mandataire agréé (à savoir un assistant) peut, au cours d'une procédure orale au sens de l'Art. 116 devant une division d'opposition ou une chambre de recours, présenter pour le compte de cette partie un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques. Cette question allait au-delà des faits à la base de la décision **J 11/94**, laquelle portait sur des questions juridiques dans une procédure ex parte.

La Grande Chambre de recours a rendu deux décisions, la décision **G 2/94** (JO 1996, 401) en réponse à l'affaire **J 11/94**, et la décision **G 4/95** (JO 1996, 412) en réponse à l'affaire **T 803/93**.

Dans l'affaire **G 4/95** (JO 1996, 412), la Grande Chambre de recours a noté que la désignation d'un mandataire agréé par une partie comporte une délégation de pouvoir et l'identification de la personne professionnellement qualifiée qui est responsable de la présentation à l'OEB de tous les moyens produits par cette partie. Une telle présentation de la cause d'une partie est au coeur de la fonction remplie par un mandataire agréé au sens de l'Art. 133. Lors des procédures orales, le mandataire agréé est censé présenter

l'ensemble de la cause de la partie qu'il représente.

En statuant sur la question qui lui a été soumise, la Grande Chambre de recours a estimé que la distinction entre la présentation de **faits et preuves**, d'une part, et la présentation **d'arguments**, d'autre part, est d'une importance fondamentale dans le cadre de la CBE.

Elle a noté que la R. 55c) exige qu'un acte d'opposition comporte les faits et justifications (ainsi que les arguments) invoqués à l'appui des motifs d'opposition. En dehors de cette mention, la procédure prescrite ne contient aucune disposition détaillée sur la **façon** suivant laquelle **et le moment auquel les faits et justifications** doivent être produits par les parties à la procédure d'opposition. Ainsi, l'exposé oral fait lors d'une procédure orale par un assistant, et comportant la présentation de faits ou preuves pour le compte d'une partie, afin de compléter l'exposé exhaustif de la cause de ladite partie par le mandataire agréé, n'est pas exclu aux termes de la CBE, et il est donc laissé à l'appréciation de l'OEB.

La Grande Chambre a fait observer que l'Art. 133 ne fait aucune distinction entre la procédure orale et la procédure écrite pour ce qui est des conditions de la représentation, en ce qui concerne la présentation orale **d'arguments** effectuée au cours de la procédure orale. Ainsi, un mandataire agréé est responsable de l'ensemble des moyens exposés par écrit et oralement pour le compte de la partie qui l'a désigné. Dans le contexte de la **procédure écrite** prévue par la CBE pour les procédures d'opposition et de recours sur opposition, un mandataire agréé désigné peut soumettre des documents additionnels signés par une tierce personne (par ex., un professeur de droit ou de science). A condition que de tels documents soient soumis sous la responsabilité et le contrôle du mandataire agréé, ils ne doivent pas être exclus d'une prise en considération dans la procédure au cours de laquelle ils sont déposés. De même, lors d'une **procédure orale** selon l'Art. 116, tenue dans une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, il n'est pas interdit à un assistant de présenter un exposé oral, autrement qu'en vertu de l'Art. 117, sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, en complément à la présentation exhaustive de la cause de cette partie par le mandataire agréé. La Grande Chambre a conclu qu'un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

S'agissant des **critères** que l'OEB doit appliquer lorsqu'il exerce son **pouvoir d'appréciation**, la Grande Chambre s'est référée au principe de droit procédural selon lequel chaque partie à une procédure inter partes doit avoir suffisamment la possibilité de répondre à l'argumentation qui est présentée par une partie adverse. Appliquant ce principe à la conduite des procédures d'opposition et de recours sur opposition, la Grande Chambre a noté qu'il était important de garantir que, lors de la procédure orale, une partie ne présente pas un exposé oral qui prenne par surprise une partie adverse et auquel cette dernière n'est pas préparée. La Grande Chambre a également noté qu'en ce qui concerne la présentation de faits et de preuves, tous les faits et preuves à l'appui de la cause d'une partie doivent normalement être déposés à un stade précoce de la procédure devant **la division d'opposition**. Si, par exemple, une partie demande par l'entremise de son mandataire agréé qu'un assistant soit autorisé à faire devant une division d'opposition un exposé oral comportant la présentation pour la première fois de preuves orales complexes, la division d'opposition ne doit pas accorder l'autorisation, à moins qu'elle ne soit entièrement

convaincue que chacune des parties adverses est convenablement et suffisamment en mesure de présenter des faits, preuves et arguments en réponse à un tel exposé oral. Si une requête semblable est présentée à une **chambre de recours** dans une procédure de recours sur opposition, elle doit en règle générale être rejetée.

La Grande Chambre a décidé que si au cours d'une procédure orale devant une division d'opposition ou une chambre de recours, une partie souhaite qu'un assistant fasse un exposé oral pour le compte de cette partie, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause par le mandataire agréé, l'OEB doit appliquer les **critères** suivants lorsqu'il exerce son pouvoir d'appréciation pour autoriser la présentation d'un tel exposé oral :

i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

La Grande Chambre de recours a conclu que l'admissibilité de l'exposé oral additionnel relève du pouvoir d'appréciation de l'OEB, qui doit tenir compte, en particulier, de la nature et de la date de chaque requête en présentation d'un tel exposé oral additionnel et de son objet prévu.

Dans l'affaire **G 2/94** (JO 1996, 401), la Grande Chambre de recours a dit clairement qu'il n'existait en principe aucune différence entre l'admissibilité de cet exposé oral dans une procédure ex parte ou dans une procédure inter partes (opposition contradictoire), et que cette question avait été examinée de manière approfondie, pour ce qui est de la procédure d'opposition, dans la décision **G 4/95** (JO 1996, 412).

La Grande Chambre de recours a noté que dans le cadre d'une procédure ex parte, la chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un assistant à effectuer un exposé oral et qu'il était important que la chambre ait la procédure sous son contrôle (**G 4/95**). Par conséquent, le mandataire agréé doit demander suffisamment tôt avant la date fixée pour la procédure orale que la présentation de cet exposé oral **soit autorisée**, de façon à ce que la chambre ne soit pas prise au dépourvu et qu'elle puisse examiner la requête comme il se doit avant la procédure orale. La requête doit indiquer les nom et qualités de la personne qui fera l'exposé, et préciser l'objet de cet exposé. La chambre doit exercer son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le principal critère à prendre en considération est que la chambre soit parfaitement

informée de tous les aspects pertinents avant de prendre sa décision. Elle doit s'assurer que l'assistant effectue son exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Dans la décision **T 334/94,** la chambre a souligné que la faculté par laquelle un assistant présente un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, était soumise à certains critères en relation avec l'Art. 113(1). Selon la décision **G 4/95,** la partie souhaitant l'intervention d'un assistant est tenue de demander l'autorisation suffisamment tôt à l'avance du jour fixé de manière à permettre aux autres parties de s'organiser en conséquence. Si une telle requête est formulée très peu de temps avant la date de l'audience, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties acceptent que l'exposé oral soit effectué. La chambre a relevé que la Grande Chambre de recours n'avait pas précisé ce qu'il convient d'entendre par "suffisamment à l'avance", ni même fixé de date limite pour formuler une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant. Selon la présente chambre, **le délai d'un mois** avant la procédure orale généralement admis pour déposer des mémoires ou de nouveaux jeux de revendications représente un minimum. La chambre a estimé que dans ces conditions la désignation d'un assistant une semaine avant la date de la procédure orale n'était pas acceptable.

7.2 Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours

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 cet ancien membre de chambres de recours présente des informations destinées à compléter son propre exposé. La Grande Chambre de recours a donc également été saisie de la question de savoir si des critères spéciaux s'appliquent à l'exercice du pouvoir d'appréciation d'une chambre, dans le cas d'une demande tendant à autoriser un ancien membre des chambres de recours à présenter un exposé oral supplémentaire.

Dans l'affaire **G 2/94**, (JO 1996, 401), la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il existait un conflit potentiel entre le souhait, certes légitime, d'anciens membres des chambres désireux de mettre leurs compétences spéciales à profit pour l'exercice d'activités ultérieures, en effectuant un exposé oral dans le cadre de procédures devant l'OEB, et la nécessité d'éviter tout soupçon quant à la partialité de ces procédures. L'existence d'un tel conflit potentiel est reconnue dans les systèmes juridiques nationaux, les personnes acceptant une nomination en tant que juge étant soumises à certaines restrictions, si elles souhaitent exercer dans un cabinet privé après avoir cessé leurs fonctions de juge. Ces restrictions reflètent le principe de droit généralement admis selon lequel les parties à la procédure ont le droit d'être entendues en toute objectivité par des juges dont ils ne doivent raisonnablement pas craindre la partialité. La Grande Chambre a conclu que, pour résoudre le conflit potentiel susmentionné, il convient d'éviter que des soupçons de partialité ne pèsent sur le déroulement des procédures devant l'OEB. L'intérêt que porte le public au déroulement en bonne et due forme des procédures devant l'OEB doit donc l'emporter sur l'intérêt personnel d'anciens membres des chambres de recours qui souhaitent effectuer un exposé

oral au nom de parties à la procédure.

La faculté de présenter un tel exposé oral doit donc être soumise à certaines **restrictions**, du moins pendant un laps de temps raisonnable à compter de la cessation des fonctions de l'ancien membre d'une chambre de recours. Tant qu'il n'existera aucune règle concrète en la matière, les chambres de recours disposeront d'un **pouvoir d'appréciation** pour déterminer à partir de quel moment à compter de la cessation de ses fonctions, un ancien membre d'une chambre de recours est autorisé à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure devant des chambres de recours. Si une partie souhaite qu'un ancien membre d'une chambre de recours présente un exposé oral en complément de la présentation exhaustive de sa cause par le mandataire agréé, lors d'une procédure orale devant une chambre de recours, le mandataire agréé doit en **demander l'autorisation** à l'avance à la chambre de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé que dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé **suffisamment de temps** depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours, pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire, si elle autorise cet exposé oral.

En règle générale, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, s'il ne s'est pas écoulé au moins **trois ans** à compter de la cessation de ses fonctions. Après un délai de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles. Avant l'expiration de ces trois ans, il existe généralement un trop grand risque que le public considère un tel exposé fait au cours d'une procédure orale comme un avantage favorisant la partie concernée.

7.3 Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE

Dans l'affaire **G 4/95**, la Grande Chambre a également statué sur la question de savoir si, eu égard notamment aux dispositions des Art. 133 et 134, un conseil en brevet habilité exerçant dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, mais non habilité au regard de l'Art. 134, pouvait être autorisé à présenter tout ou partie de la cause d'une partie, comme s'il était habilité au titre de l'Art. 134. La Grande Chambre a décidé qu'aucun critère spécial ne s'appliquait à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. Les critères énoncés ci-dessus s'appliquent également à ces conseils en brevets.

8. Distinction entre la présentation de faits et preuves et la présentation d'arguments

Dans l'affaire **G 4/95**, la Grande Chambre a relevé que la distinction opérée entre la présentation de faits et preuves, d'une part, et d'arguments, d'autre part, revêtait une importance fondamentale dans la CBE. Comme examiné dans la décision **T 843/91** (JO

1994, 818), les chambres de recours ont développé une pratique, selon laquelle elles autorisent des experts à intervenir sous la responsabilité du mandataire agréé, lorsqu'elles estiment que cela pourrait être utile à la bonne compréhension de l'affaire, reflétant ainsi la pratique des divisions d'opposition. Dans la décision **T 843/91**, il est dit que la base légale de l'admissibilité de tels exposés oraux faits par des "experts" se trouvait à l'Art. 117 (pour plus de détails sur la jurisprudence antérieure des chambres de recours sur ce point, cf. la Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 1996, p. 284 s.). A cet égard, la Grande Chambre n'a pas partagé l'avis exprimé, par exemple, dans la décision **T 843/91**, selon lequel l'Art. 117 fournit une base légale pour entendre des exposés oraux faits par un assistant et comportant la présentation de faits et preuves. L'Art. 117 et ses règles d'exécution 72 à 76 régissent seulement la procédure relative aux mesures d'instruction formelles. Une telle procédure suppose nécessairement que soit préalablement rendue une décision relative à la prise de mesures d'instruction au sens de l'Art. 117, laquelle doit énoncer toutes les mesures prescrites à la R. 72(1), en tant que première étape de la procédure.

L. Décisions des organes de l'OEB

1. Droit d'obtenir une décision

Selon la R. 69(1) , si l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit découle de la Convention, il le notifie à la partie intéressée. Si celle-ci n'est pas d'accord sur les conclusions de l'OEB, elle peut requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets (R. 69(2)) ou demander la poursuite de la procédure ou la restitutio in integrum, selon le cas (**J 14/94**, JO 1995, 824).

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. Conformément à la R. 69(2), une personne qui sollicite une décision est en droit d'en obtenir une. Si la pertinence d'une notification de la perte d'un droit émise au titre de la R. 69(1) est contestée, l'OEB est tenu de répondre dans un **délai raisonnable** compte tenu de l'objet de la notification (cf. **J 29/86** (JO 1988, 84), **J 34/92**).

Dans l'affaire **J 7/92**, la chambre a affirmé qu'il est préférable que l'OEB établisse rapidement la notification au titre de la R. 69(1), mais qu'on ne pouvait lui reprocher en l'espèce de l'avoir fait plus de sept mois après l'expiration du délai supplémentaire. La Convention ne prévoit pas que l'OEB doive notifier la perte de droit visée à la R. 69(1) dans un certain délai, pas plus qu'elle ne prévoit de délai pour l'envoi de la notification y afférente. L'OEB ne peut être tenu de surveiller étroitement et en permanence chaque dossier de sorte à agir le plus rapidement possible en vue de préserver tous les droits du demandeur. Toutefois, lorsque l'OEB reçoit des requêtes ou des documents contenant des irrégularités manifestes qui sont, de toute évidence, faciles à rectifier, et dont on peut s'attendre à ce qu'elles soient rectifiées dans les délais de manière à éviter une perte de droits, la question peut se poser de savoir si - selon les circonstances de l'espèce - le principe de la bonne foi régissant les relations entre les parties et l'OEB n'exige pas que ce dernier veille à attirer l'attention sur de telles

irrégularités (cf. chapitre sur "Le principe de la protection de la confiance légitime", p. 279).

Dans la décision **J 43/92**, la chambre avait fait observer qu'il ne peut être requis de décision au titre de la R. 69(2) que dans les cas visés à la R. 69(1). Une telle demande ne pourrait être présentée que si l'Office européen des brevets avait préalablement constaté une perte de droits découlant de la Convention, sans pour cela prendre de décision, et avait notifié cette perte de droits à la partie concernée. Dans le cas contraire, l'Office européen des brevets n'a aucune raison de rendre une décision conformément à la R. 69(2). La chambre a par ailleurs fait observer que la R. 69(1) ne prescrit aucune forme particulière pour distinguer les notifications qui y sont prévues des autres notifications ou communications au titre de la Convention. Même si, conformément au Renseignement Juridique n° 16/85, JO 1985, 141, les notifications par lesquelles l'Office européen des brevets constate la perte d'un droit portent normalement indication du délai prévu pour la présentation d'une requête en décision conformément à la R. 69(2), une telle indication ne semble pas nécessairement décisive pour ce qui est de la véritable nature de la notification. C'est le contenu et le contexte du document qui permettent de déterminer si celui-ci constitue une notification en application de la R. 69(1) (en ce qui concerne la forme de ces notifications, cf. "Forme des décisions" infra).

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 substantiel de procédure 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 comme nulle ab initio et sans effets juridiques.

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 conformément aux Art. 101 et 102 doit à tout moment être exercé personnellement par les examinateurs désignés à cet effet. En application 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 ex. 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 participé 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 pouvait désormais être satisfait correctement aux exigences de la R. 68(1), et que la décision sur le fond était par conséquent irrémédiablement nulle et non avenue. En conséquence, l'opposition devait faire l'objet d'un nouvel examen.

Dans la décision **T 243/87**, la chambre a développé les principes posés 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 ex., 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 s'assurer 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 le renvoi de l'affaire pour réexamen devant la division d'opposition, composée différemment (cf. également **T 382/92**).

Dans l'affaire **T 939/91**, le président de la division d'opposition avait participé en tant que deuxième examinateur à la décision de délivrer le brevet litigieux, comme il ressortait clairement du formulaire OEB 2035.4. La chambre de recours a décidé que la division d'opposition avait donc enfreint les dispositions de l'Art. 19(2) et que la décision devait être annulée au motif que l'instance qui l'avait rendue n'avait pas la compétence pour le faire. La chambre a jugé équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, étant donné que la violation des dispositions de l'Art. 19(2) devait être considérée comme un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 476/95**, le président de la division d'opposition avait rédigé et signé, à un stade antérieur de la procédure de délivrance, une notification aux conclusions négatives, établie avant que la division ne prenne la décision de rejeter la demande. De l'avis de la chambre, l'Art. 19(2), première et deuxième phrases prévoit la participation de membres de la division d'opposition à n'importe quelle étape de la procédure de délivrance, et non pas seulement leur participation à la décision finale. Le premier examinateur dans la procédure d'opposition avait cosigné la décision de rejet prise au cours de la procédure d'examen. Or, il est contraire à l'Art. 19(2) que le premier examinateur et le président de la division d'opposition participent tous deux à la procédure de délivrance.

4. Soupçon de partialité

La Grande Chambre de recours a, dans sa décision **G 5/91** (JO 1992, 617), statué sur la suspicion 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 concernaient directement que les procédures devant une division d'opposition, les problèmes posés revêtaient un caractère général et affectaient 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 du 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 soupçonné de 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 à 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.

Dans la décision **T 433/93** (JO 1997, 509), à la suite d'un vice substantiel de procédure tenant à une décision prise par la première instance, à la demande d'une partie, la décision a été annulée et l'affaire renvoyée devant l'instance du premier degré pour réexamen. A la suite de ce renvoi devant la première instance, la chambre a considéré qu'il était nécessaire que l'affaire soit examinée et tranchée par une division d'opposition de composition différente (c.-à-d. composée de trois nouveaux membres), compte tenu des motifs d'opposition soulevés et pris en compte dans la procédure. La chambre a considéré que si l'affaire devait être réexaminée et tranchée à nouveau par une division d'opposition composée des mêmes personnes, les membres de la division d'opposition devraient s'efforcer de réexaminer l'affaire et de prendre une nouvelle décision à ce sujet sans tenir compte de la décision qu'ils avaient prise précédemment.

La chambre a ajouté que l'important n'était pas de savoir si l'on pouvait trouver dans le dossier une preuve de la partialité dont auraient fait preuve antérieurement des membres de la division d'opposition au cours de la conduite de l'affaire (différence par rapport à la décision **T 261/88**, en date du 16 février 1993), ni de savoir si les membres actuels de la division d'opposition se montreraient impartiaux ou sans parti pris s'ils devaient rejuger l'affaire, mais de savoir **si une partie aurait de bonnes raisons de penser** qu'elle ne serait pas traitée de manière équitable si son affaire était réexaminée par une division d'opposition composée des mêmes personnes (peut-être parce que ces personnes pourraient avoir un parti pris concernant la façon dont l'affaire devrait être tranchée, ou parce qu'elles pourraient se montrer partiales, entre autres).

Dans l'affaire **T 261/88**, en date du 16.2.1993, la chambre a estimé qu'une attitude partiale peut conduire à la récusation si la personne chargée de prendre une décision (en l'occurrence le premier examinateur) fait preuve de parti pris à l'encontre d'une partie (en l'occurrence le titulaire du brevet). Le fait que l'opinion de l'examinateur sur le fond de l'affaire diffère de celles de la partie concernée ne constitue pas en soi un motif de récusation. 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 ex., 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".

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.

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.

5. Date de la décision

5.1 Prise d'effet des décisions

La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est nécessaire de distinguer entre 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 prend effet et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. Une révision 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**, JO 1994, 285).

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 prend effet, 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 l'apposition de la date d'expédition est toujours effectué trois jours avant la date apposée 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).

Dans la décision **T 798/95**, le texte de la décision relative à la délivrance du brevet européen a été remis au service du courrier de l'OEB le 25 août 1995, pendant les horaires de travail normaux de l'OEB, afin que ce service notifie la décision aux parties. Le 25 août 1995, à 18 h 47, le requérant a présenté par télécopie une requête visant à faire modifier la demande conformément à la R. 86(3). La chambre a soutenu qu'une requête en modification présentée après la clôture de la procédure devant la division d'examen ne doit pas être prise en considération, même si la présentation de la requête et la clôture de la procédure ont eu lieu à la même date. La chambre a fait observer que la clôture de la procédure devant la division d'examen n'était pas intervenue ce jour-là après les heures officielles de travail. Après la clôture de la procédure, la division d'examen ne pouvait plus modifier sa décision, car elle n'était pas compétente pour examiner la requête. C'était donc à tort que le requérant avait prétendu que la division d'examen avait été en charge de la demande toute la journée du vendredi 25 août 1995 et qu'il était possible de modifier cette demande jusqu'à ce que la décision ait été notifiée.

6. Forme des décisions

6.1 Généralités

Dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), la chambre a déclaré que lorsqu'une décision 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'opinion 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 sur le fond prononcée à l'audience n'ait été ainsi formulée par écrit et signifiée aux parties.

Dans l'affaire **J 8/81** (JO 1982, 10), la chambre a déclaré que, selon la pratique habituelle de l'Office européen des brevets, il eut fallu préciser que le contenu de la lettre constituait une décision, afin de préserver la nette distinction établie dans la Convention et dans le règlement d'exécution entre décisions et notifications (voir par ex. R. 68 et 70). La lettre aurait dû également être accompagnée d'un avertissement selon lequel cette décision pouvait faire l'objet d'un recours et appeler l'attention de la partie en cause sur les dispositions des Art. 106 à 108, conformément à la R. 68(2). Le fait qu'elle ne répondait pas complètement aux exigences de la R. 68(2) ne signifie toutefois pas que la lettre était une simple notification. La question de savoir si un document émanant de l'Office européen des brevets représente une décision ou une notification dépend de son **contenu** et non pas de sa **forme** (**J 43/92**, **T 222/85** (JO 1988, 128)).

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.

Dans l'affaire **T 222/85** (JO 1988, 128), la chambre a relevé que le contenu d'une "notification" ne représente jamais une "décision". Cette distinction est importante, car seule une "décision" est susceptible de recours (Art. 106(1)). Par conséquent, dans l'espèce, la notification ne fait qu'exprimer un avis provisoire, formulé sans la participation du titulaire du brevet et ne liant pas le service de l'OEB qui l'a émis. En revanche, le contenu d'une "décision" est toujours définitif et lie le service de l'OEB qui a pris celle-ci ; l'unique moyen de l'attaquer est de former un recours.

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 R. 68(1) et constituaient donc un vice substantiel de procédure.

6.3 Motifs d'une décision

6.3.1 Motif relatifs aux requêtes principales et subsidiaires

D'après la R. 68(2), les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, **chaque** requête (requête principale et requête subsidiaire) doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut être certes admis, à titre exceptionnel, de faire référence dans l'exposé des motifs d'une décision aux motifs énoncés dans des notifications antérieures, à condition que les considérations qui ont conduit la division compétente à prendre une telle décision ressortent clairement (**T 234/86**, JO 1989, 79). Avant qu'une décision ne soit rendue portant révocation du brevet uniquement sur la base de la requête principale présentée par le titulaire du brevet, il convient de s'assurer que ce dernier a explicitement retiré toutes les requêtes subsidiaires (cf. **T 81/93**, **T 5/89** (JO 1992, point 2.2)). Si le titulaire formule une ou plusieurs requêtes subsidiaires en plus de la requête principale et n'en retire aucune, la division d'opposition est tenue d'indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels chaque requête n'est pas admissible (dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre des R. 57(1) et 58(2) (**T 155/88**, **T 406/86** (JO 1989, 302), **T 951/97** (JO 1998, 440)) ou n'est pas recevable pour des raisons de 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 substantiel de procédure (cf. **T 484/88**).

6.3.2 Conformité à la Règle 68(2) CBE

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 ne constituait pas une violation des 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 647/93** (JO 1995, 132), le requérant avait formé un recours contre la décision de la division d'examen rejetant sa demande. Selon lui, la procédure devant la division d'examen était affectée de 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).

6.3.3 Non respect des conditions énoncées à la Règle 68(2) CBE

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), première 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 constituait donc pas une décision motivée.

Dans la décision **T 740/93**, la chambre avait renvoyé l'affaire devant la première instance pour vice de procédure (la composition de la division d'opposition n'était pas correcte), en ordonnant la poursuite de la procédure devant une division d'opposition correctement composée. La nouvelle division d'opposition avait rendu une décision qui était presque identique à la première. La chambre a rappelé qu'aux termes de la R. 68(2), les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Elle a admis à cet égard que l'obligation pour une chambre de motiver sa décision ne signifiait pas que tous les arguments présentés par les parties devaient être discutés dans le détail, mais que pour respecter le principe général de la bonne foi et de la conduite équitable de la procédure, les décisions motivées devaient contenir, outre l'exposé logique des faits et des motifs sur lesquels se fonde toute décision, au moins quelques motifs relatifs à des points essentiels de cette argumentation, dans la mesure où ces motifs n'apparaissaient pas immédiatement parmi ceux qui avaient été indiqués, de manière à ce que la partie concernée puisse se faire une juste idée des motifs pour lesquels ses arguments n'avaient pas été jugés convaincants. Bien que les auteurs de la décision attaquée aient expliqué pour quels motifs ils avaient considéré que l'objet du brevet attaqué n'impliquait pas d'activité inventive, en faisant référence à des points litigieux soulevés au cours de la procédure jusqu'à la première décision, ils n'avaient pas fait directement référence aux points litigieux importants que le requérant avait soulevés lorsqu'il avait formé recours contre la première décision. La seconde décision étant presque identique à la première, elle ne répondait pas aux conditions requises par la R. 68(2), en ce sens qu'elle n'était pas suffisamment motivée, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 227/95**, le requérant a allégué que la décision de la division d'opposition visant à maintenir le brevet dans son texte modifié n'était pas motivée au sens de la R. 68(2). Dans sa décision, la chambre a reconnu la justesse de ce point de vue. La décision n'exposait pas de motifs ayant trait au fond de l'affaire, mais mentionnait simplement : "pour les motifs, il convient de se référer à la décision de la chambre de recours en date du

24.1.94" (**T 527/92**). Or, la décision **T 527/92** n'exposait pas de tels motifs, puisque l'affaire avait été renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, la chambre s'étant bornée à décider que le brevet ne pouvait être maintenu conformément à la requête (alors) principale du titulaire. Elle s'en était remise entièrement à la première instance pour l'examen de la requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 698/94**, la chambre a relevé que ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni l'"exposé des faits et conclusions" de la décision contestée, ne faisaient la moindre allusion aux arguments invoqués par les parties. Celles-ci étaient donc dans l'impossibilité de savoir de quelle manière la division d'opposition avait conclu à l'absence de nouveauté. La chambre a fait observer que la partie déboutée avait de ce fait été privée de son droit légitime de contester les motifs de la décision, lequel représente la finalité même de la procédure de recours (cf. décision de la Grande Chambre **G 9/91**, JO 1993, 408, point 18). La chambre a déclaré que le terme "motivées" au sens de la R. 68(2) signifie que la décision doit énoncer expressément l'enchaînement logique des arguments sur lesquels se fondent la conclusion et donc le dispositif final, et ce pour chaque motif qui a été invoqué et développé. Elle a déclaré que l'absence de facto de motifs dans la décision contestée constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 135/96**, la division d'opposition avait complètement ignoré deux documents ainsi que certains arguments que le requérant/opposant avait invoqués à l'appui du défaut d'activité inventive. La chambre a considéré que le fait de ne pas prendre en considération ces documents et arguments pertinents pour le motif (d'absence) d'activité inventive, sur la base duquel la décision contestée était fondée, constituait une violation du droit d'être entendu et donc un vice substantiel de procédure, ainsi qu'une irrégularité majeure entachant la procédure de première instance. En outre, la décision contestée n'était pas conforme à la R. 68(2), puisqu'elle ne contenait pas la moindre raison pour laquelle la division d'opposition avait considéré que l'objet des revendications indépendantes impliquait une activité inventive, y compris par rapport aux deux argumentations supplémentaires développées par l'opposant.

Cf. p. 571 s. 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.

6.4 Signatures apposées à une décision

Dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), 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.

7. Rectification d'erreurs dans les décisions

7.1 Généralités

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 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 procès-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 avait 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.

Dans l'affaire **T 850/95** (JO 1997, 152), la décision de délivrance prise conformément à la R. 51(6) avait déjà été envoyée lorsque le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description qui avaient été omises par son secrétariat lorsqu'il avait déposé un jeu complet de pages de remplacement pour le texte de sa demande, et il a demandé qu'on les introduise dans le fascicule du brevet, mais il lui a été répondu que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule du brevet étaient achevés. Le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes. La division d'examen a rejeté cette requête en rectification d'erreurs au motif que "les rectifications en question ne concernaient pas des passages du fascicule du brevet que la division d'examen souhaitait remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, Partie E-X, 10)".

La chambre a conclu que dans la pratique suivie à l'OEB, la décision de délivrance rendue par la division d'examen (sur un formulaire établi par ordinateur) faisait référence aux pièces approuvées par le demandeur conformément à la R. 51(4), pièces qui devenaient ainsi partie intégrante de la décision de délivrance. Il s'ensuivait que les erreurs contenues dans le fascicule pouvaient également être rectifiées au titre de la R. 89. La chambre a indiqué que si le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut à l'évidence être celui dans lequel la division d'examen avait réellement l'intention de délivrer le brevet, il y a eu erreur manifeste au sens de la R. 89, et le texte indiqué par erreur peut être remplacé par celui sur lequel la division d'examen entendait en fait fonder sa décision. La chambre a indiqué qu'il fallait éviter de produire un jeu complet de pages de remplacement pour l'ensemble du texte du fascicule, sauf si, vu l'ampleur des modifications, ce remplacement s'imposait.

7.2 Erreurs dans la version imprimée des fascicules de brevet européen

Dans l'affaire **T 150/89**, des erreurs d'impression non présentes dans la version approuvée par l'Office ont été constatées dans le fascicule du brevet publié. La chambre a estimé qu'il est généralement remédié au niveau administratif à de telles omissions apparues lors de l'impression. La décision de délivrance fixe l'existence et le contenu du brevet de façon

impérative sur le plan juridique (Art. 97). Le fascicule du brevet en est le reflet (Art. 98). En tant que document délivré par une administration et destiné au public, le fascicule du brevet a valeur de preuve. On ne saurait donc lui appliquer aucun autre critère de rectification que ceux qui s'appliquent à la décision de délivrance proprement dite en application de la R. 89. La R. 89 ne porte pas sur des considérations et rectifications d'ordre matériel ou de fond. Seules les erreurs manifestes peuvent être corrigées d'après la R. 89. Les rectifications au titre de la R. 89 s'effectuent **sur demande ou d'office**. Il s'agit donc d'harmoniser le fascicule du brevet et la décision de délivrance, et qu'il s'agisse d'une réimpression ou d'une rectification au moyen d'un erratum - la décision appartenant à la première instance, le cas échéant à l'agent des formalités compétent - la rectification apportée doit être clairement indiquée à même le fascicule du brevet.

7.3 Compétence en matière de rectification d'une décision au titre de la Règle 89 CBE

Dans l'affaire **G 8/95** (JO 1996, 481), la Grande Chambre de recours avait été saisie de la question de savoir quelle chambre de recours (une chambre de recours technique ou la chambre de recours juridique) était compétente pour statuer sur les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen avait rejeté la requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la R. 89. Selon la Grande Chambre de recours, une telle requête ne **se fonde** pas sur le fait que la partie n'a pas obtenu ce qu'elle a demandé, mais fait valoir plutôt qu'il y a eu faute d'expression ou de transcription ou autre erreur manifeste.

La Grande Chambre a indiqué que c'est l'instance qui a rendu la décision qui est compétente pour rectifier en application de la R. 89 des erreurs contenues dans une décision. Dans la procédure d'examen, c'est donc la division d'examen qui doit statuer sur une requête en rectification d'erreurs contenues dans la décision de délivrance. Si la requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet, la décision rendue au sujet de la requête en rectification doit également être relative à la délivrance du brevet, puisque c'est la requête présentée par la partie qui définit l'objet du litige. La Grande Chambre a reconnu aussi, comme dans la décision **J 30/94** (JO 1992, 516), que c'est la décision de rejeter la requête en rectification qui est attaquée. Selon la Grande Chambre, cela ne modifie toutefois pas pour autant l'objet du litige en seconde instance. Le critère décisif selon l'Art. 21(3)a) n'est pas que la décision attaquée doit être la décision même de délivrance. Il suffit que la décision soit "relative à" la délivrance, ce qui est forcément le cas si l'objet de la décision est le texte dans lequel le brevet doit être ou a été délivré, puisque c'est là le résultat de l'examen quant au fond, qui définit les droits conférés par le brevet.

La Grande Chambre a conclu dans cette affaire que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est elle relative à la délivrance du brevet. En conséquence, c'est à la chambre de recours technique, telle que définie à l'Art. 21(3)a) et b), qu'il incombe de statuer sur les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen a rejeté une requête en rectification de la décision de délivrance présentée au titre de la R. 89.

Dans l'affaire **J 12/85**, (JO 1986, 155), la chambre a estimé que des incohérences relevées dans une décision de délivrance peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en

application de la R. 89. Les chambres de recours ne peuvent toutefois examiner que les recours formés contre les décisions des 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 au titre 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. La chambre a ajouté que des incohérences n'affectent pas la validité de la décision de délivrer le brevet et ne permettent pas non plus d'affirmer que cette décision n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante.

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 définies à l'Art. 10 RRT ne laissent 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'une telle liberté d'appréciation 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'opinion 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 a estimé qu'il s'agissait là d'un cas où elle devait annuler la décision 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 le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré 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 son libre pouvoir d'appréciation, 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 ce libre pouvoir d'appréciation de la même manière que la division d'examen. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer son pouvoir d'appréciation dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir, 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 d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus, ou qu'elle a exercé son libre pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées (cf. également **T 640/91**, JO 1994, 918). Cf. aussi p. 534.

9. Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué 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.

10. Compétence

Dans l'affaire **J 42/92**, la chambre était appelée à statuer sur la question de savoir si une requête formulée au titre de la R. 88, deuxième phrase pouvait être présentée après la délivrance. Elle a conclu qu'une requête formulée au titre de la R. 88 en vue de modifier la description ou les revendications pouvait uniquement être présentée tant que la procédure d'instruction de la demande ou d'opposition était en instance. En application de l'Art. 97(4), la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Après cette date, la R. 88 ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance.

La chambre a également relevé qu'elle ne voyait pas pourquoi, une fois que plus aucune procédure d'examen de la demande ou d'opposition n'est en instance devant l'OEB, la question des corrections (à savoir les corrections évidentes pour l'homme du métier) ne devrait pas être seulement tranchée par les juridictions nationales ou d'autres autorités ayant compétence dans les procédures où cette question est susceptible d'être soulevée (cf. **T 777/97**).

M. Autres questions de procédure

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 énoncé 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 application 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). Suivant la décision **G 6/91**, la chambre a estimé dans l'affaire **T 905/90** (JO 1994, 306, Corr. 556) que ni une demande de réduction du montant de la taxe, ni une déclaration indiquant qu'une partie seulement de ce montant a été acquittée ne constituent une pièce essentielle du premier acte de la procédure concernée, contrairement à l'acte de recours, qui est de toute évidence une pièce essentielle de la 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, cf. **T 323/87** (JO 1989, 343) et **T 193/87** (JO 1993, 207).

Dans la décision **T 149/85** (JO 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.

2. Inspection publique

L'Art. 128, qui régit le traitement confidentiel des demandes de brevet, dispose que la demande cesse d'être traitée confidentiellement à sa publication, et non à l'expiration du délai de 18 mois visé à l'Art. 93 (**J 5/81,** JO 1982, 155).

Un demandeur est réputé se prévaloir au sens de l'Art. 128(2) d'une demande de brevet européen, même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un Etat contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de la première demande est revendiquée (**J 14/91**, JO 1993, 479). Si le demandeur conteste à un tiers le droit de consulter le dossier de la demande conformément à l'Art. 128(2), il convient de statuer sur ce litige au cours d'une procédure orale qui devra être convoquée dans les meilleurs délais.

Dans l'affaire **T 811/90** (JO 1993, 728), la chambre a estimé que les pièces qui doivent être retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, suite à un vice substantiel de procédure, 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 sur le fondement de la R. 93.

La chambre a estimé que, lorsqu'un document de priorité parvient à temps à l'OEB, mais dans le cadre d'une autre demande, la revendication de priorité est perdue. En effet, les R. 38(3) et 104ter(3) garantissent qu'une copie certifiée de la demande antérieure soit à la disposition des tiers qui demandent à consulter un dossier. Tel n'est manifestement pas le cas lorsqu'un document figure uniquement dans un dossier entièrement étranger à la cause (**J 11/95**).

3. Registre européen des brevets

3.1 Généralités

Aucune inscription n'est portée au Registre des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée (Art. 127). Même dans le cas de demandes publiées, la R. 92(1)u) dispose que la date du rétablissement dans un droit ne doit être inscrite que si la perte de la demande (R. 92(1)n)) ou la révocation du brevet (R. 92(1)r)) a été inscrite au Registre (**J 5/79**, JO 1980, 71).

3.2 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.

3.3 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 affaires **J 38/92** et **J 39/92**, la chambre de recours juridique a déclaré 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) (ancienne version) établissant **directement** le transfert. Il ne suffit pas de produire un arrêt qui mentionne un autre document susceptible d'établir le transfert.

En vertu de l'Art. 20, la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets et à leur radiation. Conformément à l'Art. 106(1), c'est la chambre de recours juridique, et non une chambre technique, qui est compétente pour examiner un recours (Art. 21(2)). L'habilitation du titulaire du brevet inscrit au Registre européen des brevets ne peut être mise en question au cours de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui s'ensuit (**T 553/90**, JO 1993, 666).

Un transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets, même après la date à partir de laquelle la demande de brevet est réputée retirée, à condition qu'une restitutio in integrum soit possible et que l'ayant cause du titulaire ait, en même temps qu'il demandait l'inscription du transfert, accompli les actes voulus pour pouvoir être rétabli dans les droits attachés à la demande de brevet (**J 10/93**, JO 1997, 91).

3.4 Suspension de la procédure

Conformément à la R. 13(1), l'Office européen des brevets suspend d'office 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 (cf. **J 28/94**, JO 1997, 400), 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**).

Conformément à la décision **J 7/96**, la décision prise par la division d'examen de délivrer un brevet européen (Art. 97(2)) ne prend pas effet à la date à laquelle le processus décisionnel qui fait suite à la procédure écrite devant la division d'examen est achevé, mais au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (Art. 97(4)). Dans l'intervalle, la procédure de délivrance est toujours en instance devant l'OEB, et une requête en suspension de la procédure au titre de la R. 13 est recevable.

4. Significations

Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites, conformément à la R. 81(1).

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'était 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.

Toutefois, dans l'affaire **T 703/92**, la décision écrite et le procès-verbal de la procédure orale n'avaient pas été envoyés au mandataire agréé, mais à l'opposant. Comme les dispositions relatives aux significations n'avaient pas été observées, la chambre a estimé que, pour savoir si la signification avait bien eu lieu, il fallait (conformément à la R. 82) déterminer si et quand

le mandataire avait reçu la décision intégrale.

Dans l'affaire **J 9/96**, la chambre de recours juridique a estimé que la signification d'une notification remise à la poste sous forme de lettre ordinaire, conformément à la R. 78(2), est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu. Cependant, si une telle notification ne parvient pas au destinataire et n'est pas retournée à l'OEB, la signification ne saurait être réputée faite, à moins que l'OEB puisse établir qu'il a dûment remis à la poste la notification.

N. Interprétation de la CBE

Dans l'affaire **J 8/95**, la chambre a constaté que **l'Art. 177(1)** suppose une volonté unique du législateur, qui doit être déterminée sur la base des trois textes de la Convention. Même si l'on devait constater qu'une disposition dans une langue s'écarte des deux autres versions, on ne saurait en tirer d'autres conséquences juridiques, indépendamment de la langue de la procédure, que celles qui résultent des deux autres versions. Il faudrait tenir compte d'une divergence dans une langue donnée, si elle était susceptible de constituer un élément de l'interprétation. En l'espèce toutefois le texte prétendu divergent de la disposition en question, replacé dans son contexte, se comprenait sans effort de la même façon que le texte dans les deux autres langues officielles, si bien que le contenu des trois versions concordait.

Dans l'affaire **J 16/96** (JO 1998, 347) il s'agissait de décider si un groupement de mandataires au sens de la R. 101(9) pouvait également être constitué par des mandataires agréés n'exerçant pas leurs activités de façon libérale. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets avait décidé, lors de sa quatrième session en 1978, que seuls les mandataires exerçant leurs activités à titre libéral pouvaient entrer en compte pour constituer un groupement au sens de ladite règle. La chambre de recours juridique a expliqué que dans leurs décisions, les chambres de recours ne sont toutefois liées par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention (Art. 23(3)). Il n'existe pour les chambres de recours aucune obligation formelle de se tenir à une **décision interprétative du Conseil d'administration**, et une telle décision du Conseil ne saurait en aucun cas être considérée comme une instruction pour les décisions des chambres. Cependant, la décision interprétative fait partie des éléments d'interprétation.

Aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Convention "doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" (Art. 31(1) de la Convention de Vienne). Selon l'Art. 31(3) a) de cette même Convention, il sera tenu compte de la même façon "de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions". L'interprétation selon l'Art. 31(1) de la Convention de Vienne a conduit la chambre à conclure qu'un groupement au sens de la R. 101(9) pouvait également être un groupement de mandataires n'exerçant pas leurs activités à titre libéral. La suppression d'imprécisions concernant l'application de la R. 101(9), qui était visée par la décision interprétative, n'a pas pu se faire à la lumière de l'évolution récente du système de représentation, de sorte que la signification donnée dans la décision du Conseil d'administration s'effaçait devant les autres éléments d'interprétation.

Dans l'affaire **T 557/94**, la chambre a examiné l'obligation, prévue dans **l'Accord sur les ADPIC**, d'offrir une possibilité de révision judiciaire pour les décisions concernant la révocation d'un brevet. Tout en reconnaissant que l'OEB n'est pas partie à l'Accord sur les ADPIC, la chambre a examiné la question de savoir si la CBE satisfaisait au principe fondamental de la révision judiciaire prévu à l'Art. 32 ADPIC. Elle a constaté que, en application de l'Art. 111(1), deuxième phrase, la chambre est en tout état de cause habilitée à statuer sur le fond **ou** à renvoyer l'affaire. Elle n'est pas limitée à cette dernière possibilité dans le cas où la division d'opposition a maintenu le brevet et où la révocation du brevet est envisagée pour la première fois par la chambre. Replacé dans le contexte habituel du système de révision judiciaire dans les Etats parties à la CBE et dans la CBE elle-même, l'Art. 32 ADPIC garantit l'existence d'une instance chargée de la révision judiciaire dans la procédure de révocation, mais n'oblige pas cette instance à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure, lorsque la révocation est envisagée pour la première fois par l'instance judiciaire.

En revanche, le droit des parties à une procédure équitable, lorsqu'un document pertinent est introduit au stade du recours seulement, constitue une question tout à fait différente. D'après la jurisprudence des chambres, une telle situation procédurale requiert un examen soigneux.

Dans l'affaire **T 452/91**, la chambre a estimé que dans les procédures devant les instances de l'OEB, les questions relatives à la brevetabilité doivent uniquement être tranchées conformément à la CBE. Les **décisions des instances nationales** ne doivent pas être citées comme si elles liaient l'OEB et celui-ci ne doit pas rejeter des revendications au motif qu'"elles ne sont pas brevetables en vertu d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre": il se peut que le droit en vigueur diffère dans la plupart ou dans tous les Etats membres. Le raisonnement sur lequel s'est fondée une instance nationale pour rendre sa décision peut très bien conduire une instance de l'OEB à tirer les mêmes conclusions à la lumière de la CBE. Cela suppose toutefois qu'il faille, dans un premier temps, étudier avec soin la CBE et la jurisprudence pertinente des chambres de recours de l'OEB, les comparer avec la législation et la jurisprudence sur la base desquelles l'instance nationale a tiré ses conclusions et étudier la position adoptée dans d'autres Etats contractants.

VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

La section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités ; elle est en outre chargée de publier conformément à l'Art. 93 la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

Lors de **l'examen lors du dépôt** conformément l'Art. 90, la section de dépôt examine notamment si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'Art. 80 (cf. l'Art. 90(1)a)). Si la demande de brevet européen ne satisfait pas à ces exigences, la section de dépôt informe le demandeur que s'il ne remédie pas aux irrégularités constatées dans un délai d'un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date, à laquelle les exigences de l'Art. 80 sont remplies, comme date de dépôt (R. 39).

L'**examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités** conformément l'Art. 91 commence, si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, à condition que la demande ne soit pas réputée retirée parce que les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'Art. 14(2), la traduction de la demande n'a pas été produite dans les délais. Les R. 40 à 43 doivent être prises en considération à titre complémentaire.

1. Attribution d'une date de dépôt

1.1 Langue des documents produits

Dans l'affaire **J 18/96** (JO 1998, 403), une requête en délivrance de brevet européen avait été déposée le 2.2.1995 en même temps qu'une **description en langue anglaise** sous la forme d'article scientifique, ainsi qu'une **revendication en allemand**, un abrégé en allemand et des dessins comportant des explications en allemand et en anglais. Les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées, pas même après une signification au titre de la R. 85bis(1) . Le 17.11.1995, le demandeur a demandé la délivrance d'un document de priorité. La section de dépôt a refusé de l'émettre au motif qu'aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée à la demande.

La chambre a confirmé que les conditions de l'Art. 80 prévues pour l'attribution d'une date de dépôt n'étaient pas remplies lorsque la description et les revendications de brevet étaient déposées dans deux langues officielles différentes. Dans un tel cas, la demande de brevet n'a pas de validité. La section de dépôt aurait toutefois dû -ce qui n'a pas été le cas- inviter le demandeur à remédier à l'irrégularité facilement réparable au titre de l'Art. 90(2) ensemble la R. 39 . Elle a cependant communiqué un numéro de demande et, dans sa lettre suivante, a laissé le demandeur dans la croyance légitime que la demande avait été valablement déposée. Conformément au principe de la protection de la bonne foi, il convenait d'accorder à la demande la date de dépôt du 2.2.1995, et de l'attester dans le document de priorité

demandé, même si la demande avait été entre-temps réputée retirée pour non-paiement de taxes: l'attribution d'une date de dépôt ne dépend pas du paiement des taxes.

Dans la décision **T 382/94** (JO 1998, 24), la **demande** avait été déposée en **allemand** ; les **dessins** contenaient toutefois des schémas **accompagnés de textes rédigés en anglais**. La chambre a décidé qu'une date de dépôt pouvait être attribuée à une demande lorsque les revendications et la description ont été déposées dans la langue de la procédure ; toutefois, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée, il ne faut pas nécessairement que les textes figurant éventuellement dans les dessins soient aussi rédigés dans une langue visée à l'Art. 14(1) ou (2). La date de dépôt attribuée à une demande vaut pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Dans la présente affaire, les textes en anglais accompagnant les schémas faisaient donc partie intégrante de l'exposé initial, et une modification de la demande sur la base d'une traduction de ces textes en allemand n'allait pas à l'encontre de l'Art. 123(2), contrairement à l'avis de la division d'examen.

1.2 Requête en délivrance

La décision **J 21/94** du 20.1.1997 mettait fin à une procédure qui avait conduit, par la décision intermédiaire du 12.4.1995 (JO 1996, 16), à une saisine de la Grande Chambre de recours (**G 2/95**, JO 1996, 555). Le demandeur avait par inadvertance déposé, avec la requête en délivrance concernant l'invention A, la description et les revendications concernant l'invention B. Conformément à la décision **G 2/95**, il n'était pas possible de remplacer les pièces erronées de la demande par les pièces correctes au titre de la R. 88 .

La chambre de recours juridique a alors décidé, malgré la contradiction qui existait entre la requête en délivrance mentionnant l'invention A et les pièces produites concernant l'invention B, qu'une date de dépôt pouvait être accordée pour l'invention effectivement divulguée. En effet, l'exigence principale de l'Art. 80 est la divulgation d'une invention selon la lettre d), qui ne peut plus être rectifiée après la date de dépôt (Art. 123(2)). L'Art. 80a) régit uniquement les conditions de mise en oeuvre d'une procédure de délivrance qui sont que celui qui dépose les pièces concernant une invention au sens de l'Art. 80d) fait savoir qu'il souhaite que cette procédure soit engagée. A cet effet, il n'est pas indispensable d'utiliser le formulaire de requête en délivrance, ni d'indiquer le titre de l'invention. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies ou qu'elles contiennent des erreurs, il est à tout moment possible de rectifier l'erreur. Ne connaissant pas les actions et déclarations que le demandeur ferait par la suite, la section de dépôt a donc dû présumer, au moment du dépôt, que le demandeur souhaitait une protection pour l'invention B effectivement divulguée.

En ce qui concerne l'invention A également exposée au cours de la procédure de délivrance par le dépôt des revendications et de la description pertinentes, aucune date de dépôt n'était fondée et il ne pouvait être engagé de procédure de délivrance distincte, s'il n'apparaissait pas qu'une protection était souhaitée pour cette invention. Ce dernier point présuppose que l'exposé de l'invention A **ainsi qu'**une requête en délivrance concernant A fassent clairement voir qu'une protection est recherchée pour ladite invention. Cela pourrait être le cas si la description et les revendications relatives à l'invention A étaient effectivement déposées en même temps qu'un document indiquant de façon évidente qu'une protection est souhaitée pour A, qu'il faut au moins lui attribuer, comme date de dépôt, la date à laquelle ces pièces

ont été produites, et qu'une procédure de délivrance concernant l'invention A doit être engagée.

1.3 Revendications

Dans la décision **J 20/94** (JO 1996, 181), la chambre de recours juridique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir s'il était nécessaire, pour pouvoir attribuer une date de dépôt à une demande de brevet européen, que la demande telle que déposée contienne, en plus d'une description, au moins une revendication reconnaissable en tant que telle, se distinguant par sa formulation de ladite description ? En cas de réponse négative, la Grande Chambre était également appelée à répondre aux questions de savoir si, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt au sens de l'Art. 80, il suffisait qu'au moins une revendication puisse se déduire de la description de l'invention, même si cette revendication n'était pas formulée de façon explicite, et à quelles conditions il était possible de déduire de la description une revendication qui n'ait pas été formulée explicitement. La demande de brevet a toutefois été retirée peu de temps après, si bien que la Grande Chambre ne pouvait plus rendre de décision sur le fond.

2. Pièces de la demande

2.1 Dépôt des pièces de la demande

Les chambres de recours ont très tôt autorisé le dépôt des pièces de la demande par télécopie (**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 (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 4.12.1985 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.

2.2 Production ultérieure de dessins

Si une partie d'un dessin, considérée comme une figure, a été omise, d'après la décision **J 19/80** (JO 1981, 65) cette partie ne peut pas être considérée comme un dessin omis au sens des dispositions de la R. 43, mais, au contraire, la totalité de la figure doit être considérée comme un dessin erroné. La rectification des dessins est traitée par la R. 88 ; toutefois, d'après les décisions **G 3/89** et **G 11/91** (JO 1993, 117 et 125), les documents de priorité ne peuvent pas servir de base à une rectification au titre de la R. 88, deuxième phrase. Lorsqu'une feuille de dessins comportant deux figures complètes est déposée tardivement, ces figures ne peuvent pas être considérées comme des dessins erronés aux fins de l'application de la R. 88. Le dépôt tardif d'une ou plusieurs figures complètes est traité à la R. 43 (**J 1/82**, JO 1982, 293).

2.3 Substitution d'une invention à une autre

La R. 88 confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation au regard de l'autorisation de rectifications. Dans la décision **J 21/85** (JO 1986, 117), la chambre de recours juridique a jugé 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.

Toutefois, dans la décision **T 726/93** (JO 1995, 478), la chambre a usé de ce pouvoir d'appréciation en permettant 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.

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 Grande Chambre de recours a répondu à cette question par la négative dans la décision **G 2/95** (JO 1996, 555).

Dans la décision **J 21/94** en date du 20.1.1997, qui a mis fin à ce recours, la chambre de recours juridique est arrivée à la conclusion qu'il est également justifié d'accorder une date de dépôt à l'invention B divulguée initialement, lorsque des contradictions existent entre la requête en délivrance (laquelle porte sur l'invention A) et les pièces de la demande (lesquelles se rapportent à l'invention B). Si, au cours de la procédure de délivrance, une autre invention est divulguée (en l'espèce, l'invention A), il n'est pas justifié d'accorder à cette dernière une date de dépôt, lorsqu'il n'apparaît pas que la protection est désormais demandée pour cette invention (cf. également p. 414).

2.4 Etendue de la compétence de la section de dépôt

La R. 88, deuxième 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, deuxième phrase, si cette requête ne nécessite pas un examen technique.

3. Identité du demandeur

Dans la décision **J 25/86** (JO 1987, 475), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'Art. 80c) relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité de celui-ci peut être établie au-delà de tout doute raisonnable, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposées par le demandeur ou par son représentant.

L'Art. 60(3) pose en principe que l'OEB tient pour établi que le demandeur est habilité à exercer le droit au brevet européen. Cette fiction a pour seul effet qu'il n'est pas nécessaire pour l'OEB d'examiner si cette habilitation existe. Cependant, si une personne mentionnée à l'Art. 60(1), autre que le demandeur, conteste l'habilitation à exercer le droit au brevet européen, cette habilitation peut être modifiée dans les conditions prévues à l'Art. 61.

Comme dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137), la chambre a estimé dans les affaires **J 18/93** (JO 1997, 326), **J 17/96** et **J 31/96** qu'une rectification consistant à remplacer le nom du demandeur est admissible en vertu de la R. 88 s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête en rectification. Cette règle n'est pas en conflit avec les dispositions de l'Art. 61 relatif aux litiges en matière de propriété. La seconde phrase de la R. 88 n'est pas applicable. Il est uniquement nécessaire de vérifier s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête visée à la R. 88 pour correction du nom du demandeur : si la rectification d'une erreur

est demandée et la seconde phrase de la R. 88 n'est pas applicable, il doit être clair pour l'OEB qu'il y a une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la rectification doit être faite. Afin d'éviter tout abus, il doit être posé au requérant les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve (**J 8/80**, JO 1980, 293).

Une correction au titre de la R. 88, première phrase a un caractère rétroactif et prend effet à la date de dépôt initiale (**J 3/91** (JO 1994, 365, point 4.3), **J 2/92**, (JO 1994, 375, point 5.2.2)) et rétablit la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir à la date de dépôt si l'erreur n'avait pas été commise (**J 4/85**, JO 1986, 205).

4. Désignation d'Etats

4.1 Article 79(2) CBE, ancienne version

Selon la version de l'Art. 79(2) en vigueur jusqu'au 30.6.1997, les taxes de désignation devaient encore être acquittées avant la publication de la demande, à savoir dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande européenne ou, si une priorité avait été revendiquée, à compter de la date de priorité ; en cas de revendication d'une priorité, ces taxes pouvaient aussi être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande européenne ultérieure.

Dans la décision **J 8/80** (JO 1980, 293), la chambre de recours juridique a interprété la R. 88, première phrase comme signifiant que les corrections au titre de la R. 88, première phrase ne sont pas exclues dans le cas où la rectification "ne s'impose pas à l'évidence" au sens de la R. 88, deuxième 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)). D'après la décision **J 10/87** (JO 1989, 323), une rectification du retrait de la désignation d'un Etat contractant peut être admise à de strictes conditions (pour les détails, cf. "La Jurisprudence des Chambres de Recours de l'Office Européen des Breverts", 2e édition, 1996, p. 300). En ce qui concerne la rectification de la désignation d'Etats, cette jurisprudence est devenue sans objet, vu le nouvel Art. 79(2).

4.2 Article 79(2) CBE, nouvelle version

Selon la version de l'Art. 79(2) en vigueur depuis le 1.7.1997, les taxes de désignation sont seulement acquittées dans 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. Pour les demandes européennes déposées après le 1.6.1997, un nouveau système de désignation est donc applicable. La désignation à toutes fins utiles de tous les Etats parties à la CBE est remplacée par la **désignation expresse de tous** les Etats qui sont parties à la CBE au moment du dépôt de la demande européenne. Les Etats pour lesquels la taxe de désignation a été valablement acquittée, et dans lesquels la demande fait par conséquent partie de l'état de la technique au titre de la R. 23bis, sont publiés au Bulletin européen des

brevets (cf. Communication de l'OEB, JO 1997, 215).

Dans les décisions **J 14/90** (JO 1992, 505) et **J 18/90** (JO 1992, 511), des principes ont encore été développés sous l'ancien régime juridique concernant la désignation d'Etats contractants qui sont devenus parties à la CBE quelques jours seulement après le dépôt de la demande européenne ; dans la décision **J 30/90** (JO 1992, 516), il a été constaté qu'un brevet européen ne peut être obtenu via une demande PCT que pour un Etat où la CBE était déjà entrée en vigueur au moment du dépôt de la demande internationale (pour les détails, cf. "Jurisprudence des Chambres de Recours de l'Office Européen des Brevets", 2e édition, 1996, p. 300).

Par la décision **J 25/88** (JO 1989, 486), la chambre de recours juridique a jugé, également sous l'ancien régime juridique, s'agissant d'une demande de brevet pour laquelle le formulaire 1001 n'avait pas été employé, que les documents - au reste complets - produits par le demandeur contiennent une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants, en l'absence de la désignation d'un Etat contractant particulier, nécessaire pour accorder une date de dépôt au titre de l'Art. 80b).

4.3 Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire

Dans l'affaire **J 22/95** (JO 1998, 569), un demandeur voulait citer, dans une demande divisionnaire, des Etats pour lesquels il n'avait pas acquitté, dans la demande initiale, les taxes de désignation dans le délai prescrit à l'Art. 79(2) . L'Art. 79(2) dans sa version en vigueur jusqu'au 30.6.1997 a été appliqué. La chambre de recours juridique a considéré que la désignation d'un Etat contractant était réputée retirée si la taxe de désignation relative à cet Etat n'avait pas été acquittée en temps utile. Par conséquent, il n'était pas permis de désigner, dans une demande divisionnaire, un Etat contractant qui avait été désigné initialement dans la demande mère au moment du dépôt, sauf si la désignation originale avait été validée ensuite par le paiement de la taxe correspondante.

Le 5.10.1998, le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'Art. 112(1)b), la question de savoir si le retrait réputé par suite du non-paiement des taxes de désignation signifie que la désignation n'a aucun effet juridique et est réputée n'avoir jamais été effectuée (voir dans ce sens **J 22/95**) ou alors, que le retrait réputé selon l'Art. 91(4) produit ses effets seulement à partir d'une date ultérieure. La procédure est en instance sous le numéro de dossier **G 4/98** (cf. JO 1998, 567).

5. Correction de déclarations de priorité

Très tôt, la chambre de recours juridique a autorisé la correction de la désignation d'Etats sur le fondement de la R. 88, première 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)). D'après les dispositions juridiques alors en vigueur, un Etat ne pouvait être valablement désigné qu'avant la publication de la demande. 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 au titre de la R. 88, première 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 avait été 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, première 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 libre pouvoir d'appréciation en application de la R. 88, première 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 sur la base de la R. 88, première 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** (JO 1994, 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. La chambre a estimé 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 (cf. **T 796/94**). 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. 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.

Dans l'affaire **J 11/92** (JO 1995, 25), 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, première phrase, est laissée à la libre appréciation 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.

6. Production de documents de priorité

Dans la décision **J 1/80** (JO 1980,289) la chambre a constaté que la R. 38(3) permet aux demandeurs de brevets européens de fournir les documents de priorité certifiés conforme à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. Il n'existe une irrégularité que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de

ce délai. Cette irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (Art. 91(2), R. 41(1), R. 84). Une perte du droit n'intervient alors que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité.

7. Applicabilité de l'Article 110(3) CBE

Si le requérant ne répond pas dans le délai imparti à l'invitation au titre de l'Art. 110(2), la demande de brevet européen est alors également réputée retirée au sens de l'Art. 110(3) si le recours porte sur des aspects formels, puisque l'effet dévolutif du recours englobe toute la demande (**J 29/94**, JO 1998, 147 ; cf. p. 516).

8. Publication de la demande

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982,155) la chambre a constaté que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques en vue de la publication selon l'Art. 93 sont réputés achevés conformément à la R. 48(1) permet au demandeur de disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque le retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais l'usage de ce droit est laissé à son appréciation.

B. Procédure d'examen

1. La requête en examen

Conformément à l'Art. 94(1), l'Office européen des brevets examine, sur requête écrite, si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. Aux termes 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.

Dans l'affaire **J 12/82** (JO 1983, 221), la chambre a constaté que les termes clairs de l'Art. 94 ne permettaient pas une interprétation extensive, le texte de cet article exigeant en effet que la requête soit écrite, formulée dans un certain délai et accompagnée du paiement de la taxe dans le même délai. De surcroît, il y a lieu d'observer que les auteurs de la Convention, c'est-à-dire les Etats contractants, ont doté d'effets étendus la requête formulée dans le délai : celle-ci ne peut plus être retirée (Art. 94(2), dernière phrase), alors qu'à l'inverse, si elle est présentée tardivement, la demande de brevet est de plein droit réputée retirée (Art. 94(3)). La chambre a déclaré que le seul paiement de la taxe d'examen pendant les délais prévus à l'Art. 94(2) et à la R. 85ter ne saurait tenir lieu de formulation en temps utile de la requête en elle-même. Désormais, le formulaire de l'OEB "EPO Form 1001.1" de requête en délivrance contient la requête écrite en examen.

Dans la décision **J 4/86** (JO 1988, 119), la chambre a estimé que s'il n'est pas présenté de requête en examen, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai prescrit à l'Art. 94(2) et non pas à l'expiration du délai supplémentaire visé à la R. 85ter. En pareil cas, il convient donc de rembourser une taxe annuelle qui n'est venue à échéance qu'après l'expiration du premier de ces deux délais.

Dans l'affaire **J 25/92**, la chambre a estimé que dans la mesure où le demandeur d'un brevet européen est tenu d'utiliser les formulaires de l'OEB, il doit uniquement s'assurer que la taxe d'examen est acquittée en temps utile, puisque la première condition, à savoir le dépôt d'une requête écrite dans un délai déterminé, est remplie. Cela signifie qu'en fait, le paiement de la taxe en temps utile constitue la requête.

2. Stade de la procédure précédant l'examen quant au fond

2.1 Notification au titre de l'Article 96(1) CBE et de la Règle 51(1) CBE

Aux termes de l'Art. 96(1), si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, **s'il maintient sa demande**. En outre, la R. 51(1) dispose que dans la notification adressée au demandeur au titre de l'Art. 96(1), l'Office européen des brevets l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

Dans les affaires **J 8/83** (JO 1985, 102) et **J 9/83**, la chambre a déclaré que lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'Art. 96(1) et à la R. 51(1). La division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'Art. 96(1), qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée au titre de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée.

La chambre a relevé que les dispositions de l'Art. 96(1) et de la R. 51(1) servaient à l'évidence à la fois les intérêts des demandeurs, des tiers et de l'Office européen des brevets, puisqu'elles encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'Office ait prévu la possibilité pour le demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

2.2 Modifications après la réception du rapport de recherche européenne (Règle 86(2) CBE)

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les

revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (R. 86(1)).

Dans l'affaire **J 10/84** (JO 1985, 71), la chambre a déclaré que la R. 86(2) avait pour but de permettre au demandeur d'un brevet européen d'effectuer volontairement des modifications, afin de prendre en considération les résultats du rapport de recherche européenne.

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (R. 86(2)). En outre, vu qu'à ce stade il est autorisé par la R. 51(1) à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne, il peut compter trouver une réponse à ses observations dans la première notification de la division d'examen, ce qui peut lui être utile, puisqu'il a le droit de proposer des modifications dans sa réponse à cette notification (R. 86(3)) (cf. **J 8/83** (JO 1985, 102) et **J 9/83**).

Dans l'affaire **J 6/96**, la chambre de recours juridique a fait remarquer qu'en application de la R. 86(1), le demandeur d'un brevet européen qui n'emprunte pas la voie PCT ne peut pas apporter de modifications avant d'avoir reçu le rapport de recherche, alors que le déposant PCT est autorisé à apporter des modifications, y compris passé le délai de 21 ou 31 mois prévu à la R. 104ter(1). Toutefois, conformément à l'Art. 157(1), le rapport de recherche internationale visé à l'Art. 18 PCT remplace le rapport de recherche européenne. C'est pourquoi, outre la possibilité de déposer des modifications auprès du Bureau international après avoir reçu le rapport de recherche internationale (Art. 19 et R. 46 PCT), un déposant PCT souhaitant obtenir un brevet européen peut produire auprès de l'OEB des revendications modifiées, dès qu'il a reçu le rapport de recherche internationale. Par conséquent, si le déposant PCT peut modifier ses revendications devant chaque office désigné (Art. 28 PCT), c'est uniquement dû au fait qu'il s'agit d'une autre phase de la procédure. Il ressort de ce qui précède qu'en réalité, le déposant PCT dispose de plus de temps pour modifier ses revendications qu'un demandeur qui n'emprunte pas la voie PCT.

2.3 Défaut de réponse à la notification au titre de l'Article 96(1) CBE (Article 96(3) CBE)

Conformément à l'Art. 16, la section de dépôt cesse d'être compétente pour la demande de brevet européen à compter de la présentation d'une requête en examen ou à partir du moment où le demandeur déclare, conformément à l'Art. 96(1), qu'il maintient sa demande. Si le demandeur ne désire pas maintenir sa demande, il peut simplement s'abstenir de déférer à l'invitation dans le délai, auquel cas la demande sera réputée retirée conformément à l'Art. 96(3).

Dans l'affaire **J 33/86** (JO 1988, 84), la chambre a déclaré que si le demandeur présente sa requête en examen et acquitte la taxe d'examen avant de recevoir le rapport de recherche européenne, et qu'il omet de déclarer, dans le délai prévu à l'Art. 96(1), s'il maintient sa demande, celle-ci sera réputée retirée en application de l'Art. 96(3). Jusqu'à cette date, la section de dépôt demeure compétente pour examiner la demande (cf. Art. 16).

3. Examen quant au fond de la demande

3.1 Première notification et notifications suivantes au titre de l'Article 96(2) CBE et Règle 51(2) CBE

L'examen a pour objet de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues dans les articles pertinents de la Convention et dans les règles du règlement d'exécution.

L'Art. 96(2) dispose que 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, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

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**, **T 516/93**)

Dans l'affaire **T 640/91** (JO 1994, 918), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'Art. 96(2), selon laquelle la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", implique que dans certains cas, la division d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Afin de 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 confère 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 jugé que la division d'examen n'avait pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation).

Dans l'affaire **T 79/91**, la chambre a considéré 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.

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**).

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.

3.2 Contenu d'une notification selon l'Article 96(2) CBE (Règle 51(3) CBE)

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 l'affaire **T 5/81** (JO 1982, 249), le requérant avait allégué que dans la seule notification qu'il avait reçue, l'examinateur avait omis de formuler ses observations sur la revendication 5, ce qui était contraire à l'Art. 96(2) et à la R. 51(3). La chambre a relevé qu'un recours pouvait uniquement être dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l'Art. 106(1), et non contre des actes préparatoires. L'Art. 96(2) et la R. 51(3) visent exclusivement cette **procédure préparatoire**. Des manquements éventuels à ces dispositions ne pourraient tout au plus être pris en considération que s'ils avaient une influence sur la décision de rejet, comme dans le cas d'une violation de l'Art. 113(1). L'objection du requérant était sans objet non seulement pour ce motif, mais également parce que l'examinateur avait pris position sur le contenu de la revendication en question, en indiquant la possibilité de formuler une revendication indépendante sur la base de cette revendication. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la division d'examen n'était pas tenue d'examiner cette question lorsqu'elle a rejeté la demande. L'allusion qui y était faite dans les motifs de la décision ne faisait pas partie des motifs décisoires et tendait seulement à montrer que la division d'examen était consciente du fait que la demande pouvait éventuellement contenir des éléments brevetables. Dans ces circonstances, un rejet ne prêtait pas à contestation.

Dans l'affaire **T 161/82** (JO 1984, 551), la chambre a fait observer qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les motifs sur lesquels se fondent une décision (c'est-à-dire le non-respect, par la demande ou l'invention qui en fait l'objet, des conditions de la CBE) et l'exposé motivé expliquant d'une manière détaillée pourquoi la division d'examen était d'avis que de tels motifs existaient (R. 51(3)). L'Art. 113(1) n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les

mêmes, à l'exception de quelques observations supplémentaires sur les arguments du demandeur qui n'ont pas convaincu la division d'examen. Dans l'affaire **T 568/89**, la chambre a estimé que la question de savoir si le motif invoqué était correct ou non constituait une question de jugement et non de procédure.

Dans l'affaire **T 20/83** (JO 1983, 419), la chambre a fait observer qu'en vertu de l'Art. 96(2), la division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité. Cette conclusion avait trait aux exigences en matière de brevetabilité telles qu'énoncées dans la Convention elle-même. Toutefois, la validité d'un brevet dans différents Etats contractants n'est pas une condition immédiate prévue par la Convention (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728).

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.

3.3 Modifications après la réception de la première notification (Règle 86(3) CBE)

Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut **à nouveau**, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins en réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (R. 86(3)).

Dans l'affaire **T 229/93**, la chambre a fait observer que dans les circonstances de l'espèce, la division d'examen aurait plutôt dû envisager de ne pas autoriser les modifications, en application de la R. 86(3), car il est contraire à l'exigence d'économie de la procédure de produire de telles modifications après l'expiration du délai de réponse à la première notification de la division d'examen, et ce en déposant une description entièrement retapée (cf. **T 113/92**).

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. Ces modifications peuvent être proposées dans les observations faites par le demandeur en réponse à la première communication de la division d'examen (Art. 96(2)) où des objections auraient été soulevées (**T 599/92**). Elle a également déclaré qu'un demandeur avait le droit de demander à tout moment une procédure orale. Toutefois, s'il souhaite éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue à son encontre, sans qu'aucune procédure orale n'ait été convoquée, il doit demander la tenue d'une procédure orale au plus tard dans les observations qu'il présente en réponse à la notification (en l'occurrence, la première) selon l'Art. 96(2).

3.4 Recevabilité des modifications produites après la réponse à la première notification

La R. 86(3), dernière phrase, dispose qu'après la réponse à la première notification de la division d'examen, les modifications apportées à la demande de brevet européen sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen et relèvent donc de son **libre pouvoir d'appréciation**.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, lorsqu'une division d'examen exerce ce pouvoir d'appréciation, elle doit prendre en considération **tous les facteurs pertinents** du cas d'espèce, et notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen d'une manière efficace et rapide. En outre, une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir (la chambre s'est référée en particulier à la décision **G 7/93** de la Grande Chambre de recours (JO 1994, 775, points 2.5 et 2.6 des motifs) et à la décision **T 182/88** (JO 1990, 287), points 3 et 4 des motifs) (**T 237/96**).

Dans l'affaire **T 43/83**, la chambre a relevé que le fait que la division d'examen ait prononcé sa décision de rejet après avoir adressé une seule notification au demandeur, n'était pas contraire à la CBE et ne constituait pas un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67, qui est l'une des exigences prévues à cette règle pour justifier le remboursement de la taxe de recours. En application de la R. 86(2) et (3), un demandeur peut modifier deux fois sa demande de sa propre initiative. En l'espèce, le demandeur n'avait pas fait usage de ces deux possibilités. Selon la R. 86(3), il devait obtenir l'autorisation de la division d'examen pour pouvoir effectuer d'autres modifications, si bien que la division d'examen était tout à fait en droit de statuer sur la demande après la première notification et de rejeter la demande, en se fondant exclusivement sur les motifs qui avaient déjà été mentionnés dans cette première notification. Il était donc satisfait aux exigences de l'Art. 113(1).

Dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), la chambre a estimé qu'aux termes de la R. 86(3), toutes autres modifications ultérieures, y compris le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour un Etat désigné, sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (cf. Renseignement Juridique n° 4/80, JO 1980, p. 48). Il incombe à cette dernière de décider s'il y a lieu ou non d'autoriser les modifications demandées, après avoir dûment apprécié les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des 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 valable dans tous les Etats contractants. La division d'examen ne pourra pas refuser une modification si des raisons valables ont empêché le demandeur de présenter à temps sa requête en modification, ou si la modification sollicitée est manifestement essentielle pour lui et que sa prise en compte n'entraîne pas de retard notable dans le déroulement de la procédure de délivrance. Or, la chambre a considéré que la seconde de ces conditions était remplie en l'occurrence. La modification sollicitée était manifestement importante pour le demandeur, étant donné qu'en cas de refus, la protection qu'il obtiendrait pourrait être contestée en Autriche. En outre, s'il

est vrai que la prise en compte de la modification demandée entrainait un retard dans la procédure, celui-ci était sans commune mesure avec l'importance que revêtait la modification pour le demandeur.

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. Elle a également déclaré que lorsqu'une décision rendue résulte de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, il convient d'en **exposer les motifs** (voir p. 405 s.).

Dans l'affaire **T 872/90**, la chambre a estimé que ni la remarque "le demandeur a déjà modifié une fois la revendication", ni la référence à la R. 86(3) ne sauraient constituer des motifs, car de telles déclarations se bornent, de l'opinion de la chambre, à faire référence au pouvoir que la règle susmentionnée confère à la division d'examen.

Dans l'affaire **T 951/97**, la chambre a noté qu'une telle autorisation relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'examen et dépendait des faits de la cause, de la nature des raisons pour lesquelles la modification était demandée, ainsi que du stade de la procédure. Il est plus aisé d'obtenir une modification à un stade précoce que tardif (cf. **T 529/94**, **T 76/89**).

Dans l'affaire **T 1105/96** (JO 1998, 249), la chambre a relevé que la division d'examen décide dans le cadre de son pouvoir d'appréciation si elle doit ou non juger recevable une requête principale ou subsidiaire que le demandeur a présentée après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (R. 86(3)). Elle doit exercer à bon escient ce pouvoir d'appréciation en tenant compte des faits pertinents. Dans un cas comme celui dont il est question ici, où la division d'examen avait annoncé qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à faire admettre un texte modifié de la revendication principale de la demande, il est difficile d'imaginer comment la division d'examen pourrait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, contester à bon droit la recevabilité d'une telle requête. Dans ces conditions, le fait d'avoir décidé à l'avance de rejeter une nouvelle requête subsidiaire, si le demandeur ne retirait pas toutes ses requêtes précédentes, devait incontestablement être considéré comme un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'examen en vertu de la R. 86(3), et donc comme un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67.

3.5 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Conformément à la nouvelle R. 86(4) (entrée en vigueur le 1er juin 1995), il convient de rejeter comme irrecevables les revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales de manière à former un seul concept inventif.

Dans l'affaire **T 442/95**, la division d'examen avait, au début de l'examen au fond, soulevé à l'encontre des revendications telles que déposées une objection d'absence d'unité d'invention au motif que ces dernières concernaient trois groupes différents d'inventions. Ultérieurement, le requérant avait déposé des revendications modifiées basées sur le contenu de l'un de ces trois groupes. Ces revendications ont été rejetées par la division d'examen pour absence de nouveauté. Lors de la procédure de recours, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur un contenu qui n'apparaissait pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué pouvait être trouvée dans la description de la demande. Selon la chambre, l'élément qui était maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et ne se combinait pas avec les groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche pour former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en application de la R. 86(4), la revendication n'était pas admissible. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.

3.6 Nouvelle notification émise au titre de l'Article 113(1) CBE

En vertu de l'Art. 113(1), les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 734/91**, le demandeur avait déposé un nouveau jeu de revendications pour répliquer 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.

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 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 matériel, conformément aux dispositions pertinentes. Ils peuvent aussi reposer sur des principes généralement admis en matière de procédure (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 procédure relativement à procédure de délivrance des brevets.

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 **T 951/92** (JO 1996, 53), la chambre de recours a, en résumé, complété cette jurisprudence en décidant 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 rejet de la demande au motif que celle-ci ne satisfait pas à une condition requise 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. Par conséquent, le terme "motifs" visé à l'Art. 113(1) **ne** doit **pas** être interprété au sens **étroit** du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le terme "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE, que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le terme "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à **l'essentiel des arguments** de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande (**T 187/95**). En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre. Lorsqu'une notification émise au titre 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 **T 520/94**, **T 750/94** (JO 1998, 32), **T 487/93**, **T 121/95**).

Dans l'affaire **T 309/94**, la chambre a considéré que la division d'examen avait laissé entendre au requérant/demandeur, dans la dernière notification qu'elle lui avait adressée avant de rendre sa décision, qu'il pouvait escompter une décision positive, à savoir la délivrance d'un brevet, s'il déposait des revendications modifiées dans le sens qu'elle lui avait indiqué. Le requérant a donc déposé de nouvelles revendications ainsi modifiées. Or, contrairement à l'impression qu'elle avait donnée au requérant, la division d'examen décida de rejeter la demande, sans l'en informer au préalable. Le requérant avait ainsi été privé de toute possibilité de prendre position et de présenter des contre-arguments, ce qui était contraire aux exigences de l'Art. 113. Il s'agissait d'un vice substantiel de procédure, qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 92/96**, la chambre a fait remarquer qu'après réception d'une notification

correctement motivée émanant de la division d'examen, le demandeur avait eu la possibilité de prendre position sur les objections formulées par celle-ci, mais s'était borné à proposer d'introduire dans la revendication une **correction mineure**. Une telle correction n'était pas de nature à modifier l'opinion de la division d'examen, puisque les caractéristiques essentielles de la revendication 1, qu'elle avait déjà jugé dépourvues d'activité inventive, restaient inchangées. Il était donc prévisible que la division d'examen décidât de rejeter la demande après la lettre du demandeur, puisque celui-ci ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections. Le demandeur, toujours selon la chambre, n'avait donc pas été pris au dépourvu, et la division d'examen n'était pas tenue, en vertu des dispositions de la CBE ou du principe de la bonne foi, de rédiger une nouvelle notification ou d'accorder un entretien téléphonique pour discuter du problème d'activité inventive sur lequel elle s'était déjà prononcée négativement. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas commis de vice de procédure, en particulier au regard de l'Art. 113(1). Dans ces conditions, le remboursement de la taxe de recours sollicité par le requérant sur la base de la R. 67 de la Convention n'a pas été accordé.

Dans l'affaire **T 946/96**, la chambre a déclaré que si, en application de la R. 86(3), la division d'examen n'autorise pas une nouvelle modification, la procédure à suivre est clairement exposée au chapitre VI, 4.12, partie C des Directives relatives à l'examen quant au fond, à savoir que : "si une requête en modification est refusée sur le fondement de la R. 86(3), une notification doit d'abord être adressée au demandeur conformément à l'Art. 113(1), l'avisant des motifs du refus". En l'occurrence, le requérant avait été informé pour la première fois dans la décision entreprise que la division d'examen n'avait pas l'intention d'admettre les revendications modifiées. Ce faisant, elle avait commis un vice substantiel de procédure. En effet, les dispositions de l'Art. 113 doivent également être respectées lorsque la division d'examen ne donne pas son autorisation conformément à la R. 86(3), et ce quel que soit le nombre de notifications antérieures.

Dans cette affaire, la chambre a également déclaré que si, en application de la R. 86(3), la division d'examen n'autorise pas les dernières revendications modifiées qui ont été produites, cela n'a pas automatiquement pour effet de rétablir les jeux antérieurs de revendications qu'elle avait accepté de prendre en considération conformément à la R. 86(3), à moins que le demandeur n'ait indiqué qu'il se basait sur ces revendications à titre subsidiaire. Dans un tel cas de figure, la division d'examen doit notifier au demandeur les motifs pour lesquels elle n'a pas l'intention d'autoriser le dernier jeu de revendications, et lui demander s'il souhaite une décision sur cette base. Si le demandeur maintient alors sa requête sur la seule base de ces revendications, et qu'il ne parvient pas, en faisant valoir d'autres arguments, à faire changer d'avis la division d'examen, celle-ci doit rendre une décision dans laquelle elle énonce **les raisons de son refus** d'autoriser ces revendications, conformément à la R. 86(3), et par laquelle elle rejette la demande sur le fondement des Art. 97(1) et 78(1)a), au motif que le demandeur n'a donné son accord sur aucune revendication.

3.7 Contacts informels

3.7.1 Conversations téléphoniques

Dans l'affaire **T 300/89**, la chambre a déclaré à propos des griefs du requérant sur le fait que l'examinateur avait omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, que la pratique en matière de contacts informels était clairement exposée dans les Directives. Il y a lieu de bien distinguer ces contacts informels et la pratique y afférente, de la procédure d'examen officielle régie par l'Art. 96(2) et la R. 51. La liberté de l'examinateur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. L'exercice de cette liberté à l'encontre du demandeur, comme en l'espèce, ne saurait en soi constituer un vice de procédure, puisque la procédure prévue pour des entretiens de ce genre est informelle, en ce sens qu'elle n'est pas régie par la CBE, mais est complémentaire de celle prévue par la CBE. En tout état de cause, la chambre a considéré qu'il ne pouvait, en l'espèce, être reproché à l'examinateur d'avoir omis de téléphoner au requérant.

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), le requérant avait allégué que le premier examinateur l'avait induit en erreur lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire que le rejet de sa demande n'était pas imminent, puisqu'il allait recevoir une nouvelle notification dans la prochaine étape de la procédure. La chambre a relevé que les consultations téléphoniques entre les examinateurs de l'Office européen des brevets et les demandeurs permettaient, dans certains cas, d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite, par exemple lorsque l'un des deux interlocuteurs ne s'est pas bien préparé avant de discuter de l'affaire. C'est avec raison que la procédure devant l'Office européen des brevets est en principe conduite par écrit, à l'exception de la procédure orale selon l'Art. 116. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. Enfin, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB.

La chambre a certes reconnu que le principe de la bonne foi devait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'Office européen des brevets, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel. Toutefois, pour que la décision de la division d'examen fût annulée, il aurait fallu qu'il y eût violation manifeste des règles de procédure prévues par la CBE. Etant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la chambre n'a pas jugé nécessaire de mener une enquête approfondie, afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortaient déjà clairement du dossier. La chambre a déclaré qu'en cas de controverse sur la question de savoir si le demandeur a été induit en erreur quant au risque de rejet imminent de sa demande, cette question devait être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la procédure.

3.7.2 Entrevues

En principe, le rejet d'une demande d'entrevue avec l'examinateur concerné ne contrevient pas aux règles de procédure prévues par la CBE. Si le demandeur requiert 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 l'affaire **T 98/88**, la chambre a déclaré que si l'Art. 116 conférait à chaque partie le droit absolu à une procédure orale, il ne donnait en revanche pas droit à une entrevue avec un membre particulier de la division d'examen. C'est à ce dernier qu'il appartient d'accorder ou non une entrevue (cf. également **T 235/85**, **T 19/87** (JO 1988, 268), **T 409/87**, **T 193/93**, **T 598/93**).

Dans l'affaire **T 409/87**, le requérant avait demandé une entrevue, que la division d'examen a refusé de lui accorder sans donner le moindre motif. La chambre a fait observer que même si la décision contestée n'énonçait pas expressément les raisons de ce refus, elle faisait clairement apparaître que la division d'examen avait jugé totalement inutile une telle entrevue. Dans ces circonstances et conformément aux Directives (C-VI, 6.1), l'examinateur n'avait pas besoin d'accorder l'entrevue demandée. Contrairement à la procédure orale, l'entrevue n'est pas une étape de procédure prévue dans la CBE. Par conséquent, le rejet d'une demande d'entrevue ne constitue pas une décision susceptible de recours et ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de la R. 68(2), premier membre de phrase.

Dans l'affaire **T 182/90** (JO 1994, 641), le requérant n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale devant la division d'examen, mais s'était contenté de demander une entrevue. La chambre a conclu qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'Art. 116(1), contrairement à ce qu'avait allégué le requérant.

Dans la décision **T 872/90**, la chambre a estimé que conformément à la jurisprudence constante (cf. **T 19/87**, JO 1988, 268), si la division d'examen nourrit un doute quelconque à l'égard de la vraie nature d'une requête ambiguë du requérant, il est tout à fait souhaitable, dans la pratique, qu'elle demande des précisions à la partie concernée, vu notamment que le droit à une procédure orale prévu à l'Art. 116 constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder en prenant toutes les mesures requises, dans les limites du raisonnable. Par conséquent, la violation de ce droit doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67, à moins que les circonstances et les raisons du refus d'accorder ce droit ne puissent être considérées comme une simple erreur de jugement. En l'espèce, eu égard à la **nature quelque peu ambiguë de la demande** "d'une occasion d'être entendu", que l'on pouvait tout d'abord interpréter comme une demande d'entrevue informelle, dont le rejet ou l'octroi relève entièrement du pouvoir d'appréciation de la division d'examen, la chambre a estimé qu'il y avait en fait eu erreur de jugement et non vice substantiel de procédure (cf. **T 19/87**, **T 283/88**, **T 668/89**, **T 589/93**).

Dans l'affaire **T 366/92**, la déclaration du demandeur, selon laquelle il "apprécierait de pouvoir discuter de l'affaire avec l'examinateur lors d'une entrevue informelle ..." ne constituait pas une requête en procédure orale selon l'Art. 116.

Dans la décision **T 299/86** (JO 1988, 88), la chambre a estimé que le fait qu'une partie ait demandé et/ou eu une entrevue avec l'examinateur n'a aucune incidence sur le droit à une procédure orale, qui lui est ouvert par l'Art. 116.

Dans l'affaire **T 808/94**, la chambre a déclaré que des entrevues informelles (ou "personnelles") et/ou des consultations informelles par téléphone, effectuées par le premier examinateur seulement, ne sauraient se substituer à une procédure orale dûment requise conformément à l'Art. 116, laquelle doit se dérouler devant la division d'examen au complet (Art. 18(2)).

Les décisions relatives à la procédure orale au cours de la procédure d'examen sont traitées à la page 296 s.

3.8 Absence de réponse à la notification au titre de l'Article 96(2) CBE (Article 96(3) CBE)

Si un demandeur omet de répondre à une notification au titre de l'Art. 96(2) et de la R. 51(2) l'invitant à présenter ses observations sur les irrégularités constatées, l'Art. 96(3) dispose que la demande est réputée retirée. L'expression "ne défère pas dans le délai qui lui a été imparti aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du ... paragraphe 2" à l'Art. 96(3) doit être interprétée à la lumière du but de l'invitation selon l'Art. 96(2) et la R. 51(2), à savoir de donner au demandeur une occasion d'exercer son droit de prendre position conformément à l'Art. 113(1) (**T 685/98**, JO 1999, ***).

Dans la décision **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre de recours juridique a interprété l'Art. 96(3) comme signifiant qu'un demandeur qui sollicite simplement une prorogation du délai de réponse, et dont la requête est rejetée, "ne défère pas..." au sens de l'Art. 96(3), avec pour conséquence que la demande doit être réputée retirée.

Dans la décision **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a estimé que l'Art. 96(3) exige uniquement du demandeur qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. 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 et que par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée.

Dans la décision **J 29/94** (JO 1998, 147), la chambre a fait remarquer, eu égard à l'Art. 110(3), qu'il existe une autre forme de réponse pouvant donner lieu à un rejet, et non au retrait réputé de la demande : si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond à la notification, il peut demander qu'une décision soit rendue sur pièces.

La décision **T 685/98** (JO 1999, ***) a appliqué ce raisonnement à l'Art. 96(3), qui utilise les mêmes termes que l'Art. 110(3), en expliquant que ce dernier type de réponse était en fait une renonciation au droit prévu à l'Art. 113(1) de prendre position eu égard aux irrégularités constatées de la demande. Sur cette base, la chambre a noté dans la décision **T 685/98** qu'avant qu'il n'y ait un rejet valable au titre de l'Art. 97(1), le demandeur doit avoir soit exercé

son droit de prendre position, soit y avoir renoncé. Elle a considéré qu'une simple requête procédurale émise par le demandeur, après réception de la notification prévue à la R. 51(2), ne pouvait pas être considérée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste du délai de 4 mois imparti pour la réponse. Si le demandeur n'a pas répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est ultra vires et annulable ab initio, au motif que selon l'Art. 97(1), la demande est rejetée, sauf si des sanctions différentes sont prévues par la CBE. Toutefois, la sanction différente prévue pour l'absence de réponse est le retrait réputé de la demande au titre de l'Art. 96(3).

3.9 Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'Article 97(1) CBE

Aux termes de l'Art. 97(1), la division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la Convention.

Une demande de brevet européen qui ne satisfait pas à une des exigences de la Convention doit être **rejetée dans son intégralité**, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au point de savoir si la demande dans son ensemble, par ex. une revendication dépendante, 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 jugé 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**).

D'après la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution (cf. Art. 78(3)). Si la division d'examen estime que ce n'est pas le cas, elle est tenue, en application de l'Art. 97(1), de rejeter la demande.

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**).

3.10 Modifications produites auprès des chambres de recours

Dans l'affaire **T 63/86** (JO 1988, 224), la chambre a relevé que la division d'examen était l'instance expressément désignée dans tout l'énoncé des dispositions de la R. 86(3). En cas

de modifications mineures déposées pendant la procédure de recours, il peut être opportun que la chambre de recours exerce le pouvoir d'appréciation que la R. 86(3) confère à la division d'examen. Mais lorsqu'il est proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme et de fond prescrites par la CBE, ce réexamen devrait être effectué par la division d'examen agissant comme première instance, et seulement après que celle-ci a elle-même exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 86(3) ; (**T 47/90** (JO 1991, 486), **T 1/92** (JO 1993, 685), **T 296/86**, **T 341/86**, **T 347/86**, **T 501/88**, **T 531/88**, **T 317/89**, **T 184/91**).

4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la Règle 51(4) CBE

4.1 Introduction

4.1.1 Modifications apportées en 1987 à la Règle 51 CBE

Dans sa version antérieure au 1er septembre 1987, la R. 51 n'exigeait pas que le demandeur donne expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet. La décision **J 22/86** (JO 1987, 280) a été à l'origine des modifications apportées à la R. 51.

Les travaux préparatoires relatifs aux modifications de 1987 expliquent qu'il s'était avéré nécessaire de dissocier la question de fond concernant le texte prévu pour la délivrance d'un brevet des autres formalités à accomplir afin que la demande puisse aboutir à la délivrance, à savoir la production des traductions et le paiement des taxes. Pour protéger les demandeurs contre toute perte de droits résultant de la complexité de la procédure, il a été recouru par le passé à la restitutio in integrum au titre de l'Art. 122. Cette pratique a toutefois été invalidée par la décision **J 22/86** (JO 1987, 280). La proposition de séparer les procédures visait à protéger les intérêts des demandeurs (JO 1987, 272). Les modifications apportées à la R. 51 avaient pour objectif de remédier à la perte de droits par la poursuite de la procédure plutôt que par la procédure longue et complexe de la restitutio in integrum prévue à l'Art. 122 (**T 830/91**, JO 1994, 728).

4.1.2 Règle 51 CBE

Aux termes de la R. 51(4), avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à donner son accord sur le texte notifié.

La R. 51 a pour fonction de clore le stade de l'examen et de traiter la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Le demandeur est invité, par la notification visée à la R. 51(4), à donner expressément son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Un délai de quatre mois, qui peut être prorogé jusqu'à six mois, est fixé. Une fois l'accord reçu, il en est accusé réception par la notification visée à la R. 51(6). Si le demandeur requiert des modifications dans le délai prévu à la R. 51(4), la division d'examen peut les autoriser conformément à la R. 86(3), sinon elle est tenue de rendre un avis motivé et d'inviter le demandeur à présenter ses observations (R. 51(5)). Si les modifications sont acceptées,

aucune autre notification n'est normalement établie au titre de la R. 51(4) et la notification visée à la R. 51(6) est aussitôt émise. Si le demandeur décide de ne pas donner son accord par écrit conformément à la R. 51(4), la demande est rejetée par décision susceptible de recours (**T 830/91**, JO 1994, 728).

4.2 Accord sur le texte par le demandeur

Avant de prendre la décision de délivrer un brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur, conformément à 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 en application de la R. 51(5).

Dans l'affaire **T 1/92** (JO 1993, 685), la chambre a relevé que ni la Convention, ni son règlement d'exécution ne prévoient expressément que l'accord visé à la R. 51(4) dans sa nouvelle version est contraignant (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728). Les travaux préparatoires relatifs à la modification de la R. 51, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 1987 (CA/26/87, XXVI), n'indiquent pas davantage que l'accord produit un tel effet. Le principal objectif de cette modification était de dissocier la procédure d'approbation et les autres conditions de forme (taxes de délivrance, etc...), afin de sauvegarder les droits du demandeur, suivant la manière dont il réagit vis-à-vis du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ladite modification répondait à la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), qui a mis fin à la pratique antérieure de révision préjudicielle sur recours. Les modifications de 1987 n'ont pas changé le principe fondamental de procédure selon lequel la requête la plus récente introduite dans un délai déterminé et portant retrait des requêtes précédentes, est la seule exprimant de manière valable la position de la partie concernée. Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'est pas totalement lié par un accord donné en réponse à une notification établie conformément à la R. 51(4) et qu'une décision portant délivrance d'un brevet européen ne peut donc pas être prise si, à l'expiration du délai fixé dans la notification, il ne peut être établi que le demandeur est toujours clairement d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Il a été établi dans la décision **T 1/92** qu'un accord donné dans le cadre de la procédure mise en place par la nouvelle R. 51 n'est pas contraignant lorsque le demandeur a requis des modifications dans le délai imparti pour répondre à la notification selon la R. 51(4), étant donné que, dans ce cas, l'OEB ne peut pas constater sans l'ombre d'un doute - conformément à la R. 51(6) - que le texte du brevet a été clairement approuvé. Un accord permet simplement à l'Office de commencer les préparatifs en vue de la délivrance avant l'expiration du délai visé à la R. 51(4).

La chambre a également relevé qu'il n'était mentionné nulle part dans les Directives qu'après avoir donné son accord, le demandeur ne peut introduire en temps utile **une requête en modification**. Ni la Convention, ni son règlement d'exécution, n'attachent de tels effets à l'accord. La chambre a déclaré qu'il semblait nécessaire de préciser les Directives (partie C-VI, point 4.10), afin que la division d'examen prenne dûment en considération toutes les requêtes introduites dans le délai fixé dans la notification selon la R. 51(4), avant d'appliquer la R. 51(6). Les actes préparatoires au recours ne peuvent être accomplis avant l'expiration du délai de réponse à la notification selon la R. 51(4) (c'est-à-dire quatre ou six mois selon

le cas). Ce n'est qu'après s'être assuré, à l'expiration de ce délai, que l'accord a été donné de manière irrévocable, comme l'exige la R. 51(6), que la division d'examen peut délivrer le brevet européen.

Dans l'affaire **J 12/83** (JO 1985, 6), la chambre a estimé que la décision de délivrer un brevet européen pouvait ne "pas faire droit" aux prétentions du demandeur au sens de l'Art. 107, si celui-ci n'a pas donné son accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, contrairement à ce qui est exigé à l'Art. 97(2)a). Aux fins de cet article, il convient d'établir l'existence d'un tel accord "dans les conditions prévues par le règlement d'exécution" (en l'occurrence la R. 51(4)).

Dans l'affaire **J 13/94**, la chambre a relevé que tout accord sur le texte, conformément à la R. 51(4), pouvait entraîner de graves conséquences procédurales pour le demandeur. Aussi, conformément à la jurisprudence de la chambre de recours juridique, ne devrait-on considérer que les déclarations des demandeurs constituent un accord valable selon la R. 51(4), que si elles sont claires et sans équivoque, ce qui implique en particulier que :

- l'accord ne soit pas assorti de conditions (**J 27/94**, JO 1995, 831) ;

- l'on sache clairement sur quel texte le demandeur a donné son accord (**J 29/95**, JO 1996, 489).

Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a déclaré que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque (confirmation de la décision **J 11/94**, JO 1995, 596). Cela implique qu'elle ne doit pas être assortie de conditions, l'OEB ne pouvant sinon être certain qu'il pourra se fonder sur cette déclaration dans la suite de la procédure. La chambre a constaté que la division d'examen n'aurait pas dû traiter la lettre comme un accord donné en bonne et due forme conformément à la R. 51(4), car cette lettre contenait une condition qui invalidait l'accord. Or, l'approbation par le demandeur du texte envisagé pour la délivrance est une condition nécessaire pour que l'OEB puisse passer à l'étape suivante de la procédure, à savoir l'envoi de la notification visée à la R. 51(6). Lorsqu'il reçoit la déclaration par laquelle le demandeur marque son accord, l'OEB doit pouvoir établir sans doute possible s'il pourra ou non se fonder sur cette déclaration pour envoyer la notification en question. La chambre a jugé que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant la conséquence finale prévue à la R. 51(5), première phrase.

4.3 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.

Cet article interdit à l'Office de délivrer des brevets dont le texte n'a pas été accepté par le demandeur ou le titulaire. Cette disposition repose sur le droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de leur affaire, et sur le principe de procédure selon

lequel elles peuvent, à tout moment, présenter une requête indiquant leur intention de modifier cette étendue tant que l'affaire est en instance. En outre, conformément à l'Art. 164(2), la disposition de l'Art. 113(2) l'emporte sur toute autre disposition pratique prévue dans le règlement d'exécution (cf. également la pratique de l'OEB dans les cas de modifications tardives, par ex. **T 375/90**, **T 830/91** (JO 1994, 728)).

Dans l'affaire **T 32/82** (JO 1984, 354), la chambre considérant qu'aux termes de l'Art. 113(2), elle ne peut prendre de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur, il en résultait que, lorsqu'elle statue sur un recours, la chambre n'est pas habilitée par la CBE à ordonner la délivrance d'un brevet européen si celui-ci contient des revendications qui diffèrent par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur. Même si la chambre a indiqué à un demandeur qu'une revendication dépendante pourrait être admise à condition d'être transformée en revendication indépendante, si le demandeur n'a pas expressément demandé à la chambre de considérer cette revendication comme une revendication indépendante, la chambre n'a pas à considérer cette revendication comme telle.

Dans l'affaire **T 872/90**, la chambre a relevé qu'eu égard à l'exigence prévue à l'Art. 113(2), selon laquelle l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le requérant, on ne peut plus considérer que d'anciennes revendications représentent le texte qui a été approuvé par le demandeur, si elles ont été remplacées entre-temps par de nouvelles revendications.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a considéré que les dispositions de l'Art. 113(2) constituent un principe fondamental de procédure, qui fait partie du droit d'être entendu, et qui revêt une importance telle que toute violation de ces dispositions, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas d'espèce, la division d'examen ne fait pas usage de la possibilité de faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle prévue à l'Art. 109, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours (cf. **T 121/95**).

Dans l'affaire **T 237/96**, la chambre a relevé que si la division d'examen, comme en l'espèce, n'admet pas, en application de la R. 86(3), les modifications proposées par le demandeur, et que celui-ci ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'Art. 113(2), sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

4.4 Modifications produites dans le délai prévu à la Règle 51(4) CBE

Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai prévu au paragraphe 4, la demande de brevet européen est rejetée. Si dans ledit délai, le demandeur propose des modifications des revendications, de la description ou des dessins, que la division d'examen n'approuve pas conformément à la R. 86(3), celle-ci, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit (R. 51(5)) (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728).

Dans l'affaire **T 375/90**, la chambre a rappelé les conditions, telles que définies par les chambres de recours, qui limitent l'exercice du pouvoir d'appréciation en 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 (voir **T 166/86** (JO 1987, 372), **T 182/88** (JO 1990, 287) et **T 76/89** non publiée).

La chambre a fait observer que d'après les Directives, partie C-VI, points 4.8 et 4.9, "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 et seules de légères modifications pourront normalement encore être admises dans le délai prescrit à la R. 51(4)". En outre, le demandeur doit "invoquer des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée avant ce stade avancé de la procédure d'examen". Ces règles des Directives reflètent également la nécessité de mettre en balance les intérêts des différentes parties, lorsqu'il s'agit de trancher les affaires du type b) susmentionné. Il résulte de ce qui précède que la division d'examen (ou la chambre exerçant les compétences de cette dernière) n'est **pas entièrement libre**, lorsqu'elle applique les dispositions de la R. 86(3), de refuser d'examiner les documents modifiés.

Dans la décision **T 171/85** (JO 1987, 160), le demandeur avait estimé que la modification demandée relevait de l'application de la R. 88, et qu'elle était donc autorisée, même si l'accord visé à la R. 51(4) avait déjà été donné. La chambre a relevé que selon l'opinion générale en la matière, il était possible, jusqu'à la décision de délivrance du brevet, d'apporter à tout moment des rectifications en application de la R. 88, deuxième phrase (cf. également les Directives (mars 1985), partie C-VI, point 4.7). La chambre a toutefois estimé qu'en l'espèce la condition prévue à la R. 88, deuxième phrase n'était pas remplie. Bien qu'il fût impossible d'apporter une rectification en vertu de la R. 88, deuxième phrase, les pièces contenaient néanmoins une incohérence à laquelle il aurait dû être remédié avant la notification établie au titre de la R. 51(4). Si cette erreur n'était pas rectifiée, la condition prévue à l'Art. 97(2) pour la délivrance du brevet, à savoir que "la demande ... doit satisfaire aux conditions prévues par la présente Convention", ne serait pas remplie. La chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison qu'une contradiction entre des revendications ou entre les revendications et la description ne pût être rectifiée d'un commun accord entre la division d'examen et le demandeur, même si ce dernier avait déjà marqué son accord sur le texte (défectueux), conformément à la R. 51(4). En règle générale, il ne semble pas nécessaire d'annuler et de remplacer la notification selon la R. 51(4). Cela ne s'impose que si une perte de droits est susceptible de se produire dans l'un des Etats contractants, conformément à l'Art. 65(3), et qui serait jugée inacceptable par le demandeur.

Dans l'affaire **T 1/92** (JO 1993, 685), la chambre a déclaré que si, à l'expiration du délai visé

à la R. 51(4), il ne pouvait être établi avec certitude, conformément à la R. 51(6), que le demandeur approuve le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, la division d'examen ne peut délivrer le brevet et la R. 51(5) s'applique. En outre, les requêtes du requérant visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification selon la R. 51(4) soit prorogé ayant été introduites dans le délai de quatre mois imparti dans ladite notification, le requérant pouvait présenter des observations sur invitation de la division d'examen, conformément à la R. 51(5), s'il n'approuvait pas les modifications proposées. Cela signifie qu'en tout état de cause, il devait être répondu aux requêtes du requérant. Conformément à la R. 51(4), dernière phrase, la prorogation du délai devait automatiquement lui être accordée. La R. 51(5) indique expressément que la division d'examen doit répondre à toute requête en modification du demandeur, si celle-ci est déposée en temps voulu. Aucune décision définitive ne peut donc être prise avant l'expiration du délai, et en tout état de cause elle ne peut l'être que si le texte du brevet a clairement été approuvé.

Dans l'affaire **T 999/93**, la décision de rejet de la demande en application de la R. 51(5), première phrase, faute de texte ayant reçu approbation (Art. 113(2)), n'était pas correcte. En effet, le fait que le requérant n'ait jamais retiré ni la requête principale, ni les première et deuxième requêtes subsidiaires, d'une part, et sa lettre du 6 avril 1993, d'autre part, (par laquelle il avait marqué son désaccord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, mais demandait qu'une décision fût prise sur la base de la requête principale), montraient clairement qu'il avait proposé et accepté le texte de ses requêtes prééminentes (cf. également R. 51(5), deuxième phrase). La décision aurait donc dû exposer les motifs de fond concernant la requête principale ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires.

4.5 Réouverture de l'examen après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance du brevet

Dans l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633), la Grande Chambre a déclaré que si le dossier est rouvert par la division d'examen après que le demandeur a donné son accord conformément à la R. 51(4), parce que le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet doit être modifié, et ce quels qu'en soient les motifs, la division d'examen est tenue, en vertu de la R. 51(4), de notifier à nouveau au demandeur le texte modifié dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Il en va de même dans la procédure de recours. L'accord donné conformément à la R. 51(4) est déterminant en première instance comme au stade du recours. Si la chambre conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, le demandeur doit à nouveau donner son accord sur ce texte, soit à la chambre de recours lorsque la chambre statue elle-même en l'espèce, soit à la division d'examen lorsque l'affaire lui est renvoyée.

Dans la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), la Grande Chambre a déclaré que la division d'examen n'était pas liée par l'avis négatif ou positif exprimé dans le cadre de l'examen au titre de l'Art. 96(2). Elle peut même rouvrir le dossier, pour quelque motif que ce soit, après que le demandeur a donné son accord selon la R. 51(4).

4.6 Accord établi par la division d'examen (Règle 51(6), première phrase CBE)

La R. 51(6), première phrase prévoit expressément que la division d'examen peut établir que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, "en tenant compte éventuellement des modifications proposées".

Dans l'affaire **J 29/95** (JO 1996, 489), la chambre a déclaré que cela signifiait que la division d'examen peut poursuivre la procédure sur la base des modifications proposées et que les pièces auxquelles aucune modification n'a été apportée restent inchangées. La R. 51 ne permet pas au demandeur de prendre position sur une partie seulement des pièces qui lui sont communiquées. Par conséquent, la division d'examen peut, en application de la R. 51(6), première phrase, établir que les parties des pièces destinées à la délivrance et pour lesquelles aucune modification n'a été produite, ont été approuvées par le demandeur. Ce n'est que lorsque le demandeur dépose des modifications relatives à certaines parties spécifiques des pièces qui lui sont communiquées, et qu'il déclare ne pas être d'accord avec d'autres parties des documents, que la division d'examen ne peut établir l'accord du demandeur. Dans ce cas, toutefois, la R. 51(5), première phrase est applicable et la demande est rejetée. Non seulement cette façon de procéder découle clairement du libellé de la R. 51(4) à (6), mais elle va également dans le sens d'une rationalisation de la procédure. La R. 51(4) prévoit une dernière vérification des pièces destinées à la délivrance. Elle met un point final à l'examen quant au fond. Cela implique qu'à ce stade, le demandeur ne doit plus pouvoir mettre en doute le résultat de l'examen préalablement réalisé sur la base de ses propres requêtes, ni réserver sa position quant à l'intégralité de la demande.

Dans l'affaire **J 15/95**, la chambre a jugé que la faculté de déposer des modifications après avoir approuvé le texte du brevet ne signifiait pas que le demandeur a droit à une nouvelle notification au titre de la R. 51(4). Comme jugé par la décision **J 29/95** (JO 1996, 489), le fait que des modifications aient été déposées après la notification selon la R. 51(4) n'empêche pas la division d'examen d'établir l'accord du demandeur, en tenant compte des modifications demandées conformément à la R. 51(6). Dans ce cas, il n'est pas établi de nouvelle notification au titre de la R. 51(4). En outre, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la R. 86(3), la division d'examen peut décider de ne pas admettre une modification. Cela montre bien que le demandeur n'a pas droit à une nouvelle notification au titre de la R. 51(4) (cf. **J 14/95**).

4.7 Examen après le renvoi de l'affaire pour suite à donner

Dans l'affaire **T 79/89** (JO 1992, 283), la chambre avait rejeté la requête principale du requérant et renvoyé l'affaire à la première instance aux fins de poursuivre la procédure sur la base de la requête subsidiaire. Dès lors, l'Art. 111(2) était applicable, à savoir que la première 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". Dans les motifs et le dispositif de la décision antérieure, la chambre avait conclu que l'objet de la requête principale n'était pas admissible, mais qu'un brevet était susceptible d'être délivré sur la base de la requête subsidiaire, sous réserve de la conclusion à laquelle parviendrait la division d'examen au sujet de la brevetabilité. La chambre a donc considéré que suite à la décision antérieure de la chambre, la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen sur

la base des revendications soumises par le requérant (et dont l'objet correspondait à celui de la requête principale qui avait été rejetée). Ayant examiné la brevetabilité de l'objet de la requête subsidiaire et constaté qu'il n'appelait aucune objection, la division d'examen était tenue de notifier le texte fondé sur la requête subsidiaire, conformément à la R. 51(4). Comme ce texte n'a pas été approuvé, la chambre a estimé que la division d'examen ne pouvait que rejeter la demande pour les motifs énoncés dans sa décision. Vu que la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen des revendications soumises par le requérant, il s'ensuivait que la chambre n'était pas en droit elle non plus de reprendre l'examen de ces revendications dans le cadre du recours dont elle était saisie, car elle ne pouvait exercer que les compétences de la division d'examen (Art. 111(1)). La requête principale du requérant devait donc être rejetée.

4.8 Modifications produites après la notification selon la Règle 51(6) CBE

La R. 51(6) oblige l'Office à vérifier si un accord valable a été donné ou non. Une notification établie conformément à cette disposition invite uniquement le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire les traductions dues (**T 830/91**, JO 1994, 728).

Le libellé de la R. 86(3), selon lequel "toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen" signifie simplement que la division d'examen peut ou non accepter une requête en modification introduite par le demandeur. Toutefois, 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 sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d'examen, après que la notification a été émise, ne devrait **pas être considérée de la même manière** qu'une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu'elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure préparatoire à la délivrance, que la division d'examen avait déjà terminé l'examen de la demande au fond, et que le demandeur avait déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l'acceptation de modifications demandées après que la notification visée à la R. 51(6) est émise, constitue l'exception plutôt que la règle. Il subsiste toutefois la question de savoir dans quels cas il convient de faire jouer cette exception.

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 émise conformément à la R. 51(6). Des opinions divergentes ont été prises sur cette question dans les décisions **T 1/92** (JO 1993, 685) et **T 675/90** (JO 1994, 58).

La Grande Chambre de recours a énoncé 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 émise 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 libre pouvoir d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la R. 86(3), deuxième phrase.

De l'opinion de la Grande Chambre de recours, lorsque l'on examine dans quelles circonstances il peut être approprié que la division d'examen autorise une modification, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la R. 86(3), après qu'une notification a été émise au titre de la R. 51(6), il convient de se rappeler qu'à ce stade de la procédure, une requête en modification peut résulter du fait que le demandeur se rend compte qu'une modification est nécessaire, ainsi que d'objections formulées par la division d'examen ou de la prise en considération d'observations présentées par des tiers en application de l'Art. 115. Le libre pouvoir d'autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Bien entendu, une division d'examen ne devrait formuler d'objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d'y remédier. Lorsqu'elle exerce ce libre pouvoir d'appréciation 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 mettre ces intérêts 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, est une **exception** plutôt que la règle.

Selon la Grande Chambre de recours, il est clair qu'on se trouve dans tel 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, 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). A l'évidence, de telles dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'Art. 96(2)."

Les affaires **T 860/91** et **T 675/90**, dans lesquelles il avait été décidé que le pouvoir d'appréciation conféré par la R. 86(3) à la division d'examen, permettant à celle-ci d'autoriser des modifications, cessait de s'exercer à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la R. 51(6), sont dépassées sur ce point compte tenu de 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

pris 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 prendre la décision de délivrance du brevet européen (R. 51(11)) que dans des cas bien spécifiés. 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.

4.9 Modification après la clôture de la procédure

Dans l'affaire **T 798/95**, l'agent des formalités de la division d'examen avait remis la décision de délivrer le brevet européen au service du courrier de l'OEB, aux fins de sa signification. La requête en modification de la demande au titre de la R. 86(3) avait été introduite le même jour à 18 h 47, c'est-à-dire après la clôture de la procédure. Se référant à la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), la chambre a estimé qu'il y avait lieu de ne pas admettre une requête en modification introduite sur le fondement de la R. 86(3) après la clôture de la procédure jusqu'à la délivrance devant la division d'examen, même si la requête est présentée le jour même où la procédure est close.

4.10 Procédure orale après de la notification émise au titre de la Règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a jugé qu'après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié selon la R. 51(4) et après avoir émis une notification au titre de la R. 51(6), la division d'examen peut encore, en termes de compétence juridique, autoriser ou non la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise.

Dans l'affaire **T 556/95** (JO 1997, 205), la requête en modification introduite après la notification au titre de la R. 51(6) était accompagnée d'une requête en procédure orale. La chambre était appelée à trancher la question de savoir si la division d'examen avait le droit, en application de la R. 86(3), de refuser les modifications, sans tenir au préalable une procédure orale. La chambre a déclaré que les conditions prévues par l'Art. 123(1) ensemble la R. 86(3) pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, même après que la notification visée à la R. 51(6) a été émise, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen décide de rejeter la demande ou de délivrer un brevet. Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'Art. 116(1), tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel est tenu de faire droit à une demande de procédure orale, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure. Aussi, en pareil cas, la division d'examen doit-elle tenir compte des dispositions de l'Art. 116(1) lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'Art. 116(1) par le biais de recommandations relatives à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la R. 86(3).

5. Jonction de procédures

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant avait déposé une requête en vue du traitement conjoint d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne et la Grèce et la demande de brevet euro-PCT parallèle désignant dix autres Etats contractants, toutes deux déposées à la même date et revendiquant la même priorité. La division d'examen avait cependant décidé de rejeter la requête en jonction de procédures. Elle avait notamment indiqué que la Convention sur le brevet européen était muette sur la question de savoir si des demandes pouvaient être jointes et que cette question était traitée dans le Renseignement Juridique n° 10/81 (JO 1981, 349), qui énonçait les conditions à remplir pour la jonction de procédures. Conformément au Renseignement Juridique n° 10/81 (en particulier p. 352), le texte de la description et celui des revendications devaient être identiques à la fois à la date de dépôt et à la date de la décision de jonction des demandes. Cette condition n'était pas remplie en l'espèce, étant donné qu'à la date de dépôt, la demande européenne contenait douze revendications, tandis que la demande euro-PCT telle qu'initialement déposée en contenait vingt.

La chambre a tout d'abord fait observer que le Renseignement Juridique n° 10/81, remplacé depuis par le Renseignement Juridique n° 10/92 (JO 1992, 662), dont le texte n'en diffère sur aucune question de fond, ne liait pas les instances de l'OEB. Ainsi, la possibilité de jonction que le renseignement déduit de la CBE et les conditions préalables qu'il énonce pour une telle jonction pouvaient être révisées par les chambres de recours. La chambre a considéré qu'autoriser une jonction était à la fois admissible et souhaitable dans le cadre de la CBE, conformément au désir exprimé dans le préambule de la Convention qu'une telle protection puisse être obtenue dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets. La jonction est non seulement de l'intérêt du demandeur, mais aussi de celui du public, qui est de ne pas avoir à tenir compte de deux brevets européens séparés ayant le même texte. Toutefois, la chambre de poursuivre en indiquant que les conditions à imposer ne devaient pas être plus restrictives qu'il n'était nécessaire. Elle a donc considéré que la condition suivant laquelle les deux demandes en cause devaient être, telles que déposées, identiques mot pour mot était trop stricte. Dans le cas où, comme dans l'affaire en cause, un demandeur cherche à joindre une demande euro-PCT pour certains Etats contractants avec une demande européenne directe pour d'autres Etats contractants, il n'est pas anormal que la demande européenne directe ait été adaptée aux conditions européennes et que la demande euro-PCT contienne encore des revendications adaptées aux exigences du pays d'origine du demandeur. La chambre a considéré que si la forme des revendications avec lesquelles le demandeur désire poursuivre la procédure d'examen des demandes de brevet jointes est acceptable, soit en tant que jeu de revendications modifié, soit lorsqu'il est identique au jeu de revendications tel que déposé, la jonction devrait être possible. En l'espèce, les différences se rapportaient seulement à des revendications dépendantes et à l'introduction d'une revendication ayant la forme d'une première utilisation médicale. De l'avis de la chambre, un tel jeu de revendications modifié ne devrait pas, de prime abord, empêcher la jonction.

6. Demandes divisionnaires

6.1 Relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire

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 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 l'affaire **T 873/94**, la chambre a fait observer qu'une demande divisionnaire devait satisfaire aux exigences de l'Art. 76(1) et de l'Art. 123(2). L'Art. 76(1) régit le dépôt d'une demande divisionnaire et donc la question de savoir si elle peut bénéficier de la date de dépôt ainsi que du droit de priorité de la demande initiale. L'Art. 123(2) régit quant à lui les modifications apportées à une demande divisionnaire après son dépôt.

Dans l'affaire **T 542/94**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale. Ce faisant, elle s'était toutefois fondée sur l'Art. 123(2) et non sur l'Art. 76(1), comme elle aurait dû. La chambre a relevé que l'exigence prévue à l'Art. 76(1) en matière de recevabilité des revendications d'une demande divisionnaire correspond à celle de l'Art. 123(2) (cf. également **T 441/92**). Vu que la division d'examen a pour l'essentiel fondé son argumentation sur une comparaison entre l'objet de la demande initiale et celui de la revendication 1 de la demande divisionnaire, ses conclusions étaient en fait basées sur l'Art. 76(1). Aussi le motif imprécis de rejet donné dans la décision entreprise ne désavantageait-il pas le requérant et ne donnait donc pas lieu au remboursement de la taxe de recours selon la R. 67.

6.2 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 jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'Art. 97(2).

En revanche, selon l'avis de la Grande Chambre de recours, 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 au règlement d'exécution de fixer 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 considérant que l'accord sur le texte visé 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'accord sur le 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.

La Grande Chambre a relevé que la R. 25 telle que modifiée était parfaitement claire et appropriée. Elle permet le dépôt d'une demande divisionnaire jusqu'à ce que le texte soit approuvé conformément à la R. 51(4). Ainsi, l'Office et le demandeur disposent d'une définition précise du moment déterminant, plus aisée à appliquer pour chacun que sous l'ancienne réglementation. Un autre avantage est que le demandeur peut décider lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la R. 51(4), sans avoir à dépendre, comme sous l'ancienne réglementation, de l'appréciation de la division d'examen, ou d'un délai imparti dans une notification. L'utilité qu'il y a de fixer ainsi le moment déterminant résulte en outre du fait que le dépôt d'une demande divisionnaire a nécessairement une incidence sur le texte de la demande initiale, laquelle, en règle générale, doit être modifiée par suite du dépôt de la demande divisionnaire. Pour le bon déroulement de la procédure, il est donc souhaitable que l'OEB puisse, à partir d'un certain moment, se fier au texte préalablement retenu pour la délivrance du brevet par le demandeur et la division d'examen. Il s'agit là encore de la date à laquelle le demandeur donne son accord.

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 mettait en évidence que les deux pièces étaient 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 (idem **J 27/94**, JO 1995, 831).

Dans l'affaire **J 29/96** (JO 1998, 582), la chambre a estimé qu'une fois que le texte d'une demande antérieure a été approuvé conformément à la R. 51(4), le retrait de cet accord aux seules fins de déposer une demande divisionnaire ne saurait rouvrir la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (cf. **G 10/92**, JO 1994, 633).

Dans les procédures **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95**, **J 24/95**, **J 25/95** et **J 30/95** (dont la publication n'est pas prévue), qui toutes concernent des faits analogues, a été examinée la question de savoir si une demande de brevet devait être traitée comme une demande divisionnaire bien que le demandeur ait donné, avant le dépôt de cette demande, son accord sur le texte de la demande principale dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet

correspondant. La section de dépôt avait refusé, en s'appuyant sur la R. 25(1) et sur l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633) de la Grande Chambre de recours, de traiter les demandes en cause en tant que demandes divisionnaires. Les requérants soutenaient que, compte tenu de la publication des décisions **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28), le dépôt d'une demande divisionnaire était encore admissible après l'approbation donnée conformément à la R. 51(4) en application du principe de la protection de la confiance légitime, étant donné qu'à cette époque l'avis **G 10/92** de la Grande Chambre de recours n'avait pas encore été porté à la connaissance du public. La chambre de recours juridique a fait observer que la publication des décisions **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28) n'avait pas créé un droit légitime et raisonnable d'escompter qu'une demande divisionnaire puisse être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Déjà, dans la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), il avait été indiqué que la première instance n'était pas tenue par le principe du respect de la bonne foi d'autoriser, sur la base de la décision **J 11/91**, le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance jusqu'au moment où l'avis **G 10/92** (JO 1993, 6) a été porté à la connaissance du public (voir également sous Protection de la confiance légitime, p. 280 et 286).

Dans l'affaire **J 4/96**, ce n'est que trois mois après qu'il eut donné son accord conformément à la R. 51(4) que le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le demandeur s'appuyait, entre autres, en citant la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), sur le fait que sa déclaration d'approbation était rattachée à une condition, car il s'était réservé le droit de déposer une demande divisionnaire, et qu'elle n'était donc pas valable. La chambre a refusé de se rallier à cette interprétation car, entre la déclaration suivant laquelle le demandeur se réservait le droit de déposer une demande divisionnaire et la déclaration d'approbation, faites en des termes inconditionnels, il s'était écoulé une période de près de sept mois. La déclaration d'approbation avait été donnée par conséquent sans aucune référence au dépôt envisagé de demandes divisionnaires, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **J 27/94** dans laquelle le demandeur, dans une seule et même déclaration, avait donné à la fois son accord et indiqué son intention de déposer une demande divisionnaire. En outre, le demandeur avait soutenu que le délai pour la remise de la déclaration d'approbation n'était pas encore expiré lors du dépôt de la demande divisionnaire. La chambre a considéré que cela était exact, mais que, selon la R. 25(1), il n'en résultait aucune conséquence. En effet, la R. 25 ne se réfère pas au **délai** dans lequel la déclaration d'approbation doit être produite, mais à **la date** à laquelle cette déclaration est donnée.

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre a déclaré que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (R. 25(1)) ne constitue pas un délai au sens de l'Art. 122(1).

7. Prise d'effet d'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen

Conformément à l'Art. 97(4), la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'Art. 97(2) ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé à l'Art. 97(2)b) pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression. L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins (Art. 98).

Dans l'affaire **J 7/96** (JO 1999, ***), la chambre n'a partagé ni l'avis de la première instance, ni celui du demandeur, selon lequel il est mis fin à la procédure de délivrance à la date à laquelle la division d'examen prend la décision de délivrer un brevet européen conformément à l'Art. 97(2). La chambre a noté que cette date représentait la date à laquelle le processus décisionnel relatif à la demande s'achève au sein de la division d'examen. L'OEB et le demandeur sont alors liés par la décision en ce qui concerne le texte du brevet à délivrer, les revendications, la description ainsi que les dessins, l'objet du texte du brevet devenant à cette date *res judicata*. A compter de ce moment, l'OEB ne peut plus modifier sa décision et ne doit plus tenir compte des éléments nouveaux que les parties pourraient produire après cette date (cf. **G 12/91**). Seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées ultérieurement en application de la R. 89. En conséquence, la date à laquelle est rendue la décision de délivrer le brevet européen est décisive pour l'OEB et le demandeur.

Aux termes de l'Art. 97(4), la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'Art. 97(2) ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. C'est à compter de cette date que, conformément à l'Art. 64(1), le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Par conséquent, la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée est également celle à laquelle le texte du brevet est rendu accessible au public (Art. 98). La mention marque aussi la date à laquelle l'OEB cesse d'être compétent, et à laquelle les systèmes nationaux de brevets prennent la relève, le brevet délivré devenant un faisceau de brevets nationaux. Elle marque enfin le début du délai d'opposition (Art. 99(1)). En conséquence, la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée est celle à laquelle la délivrance du brevet prend juridiquement effet à l'égard des tiers, et celle à laquelle l'étendue de la protection conférée au demandeur est déterminée une fois pour toutes par la publication du fascicule du brevet conformément à l'Art. 98.

Durant la période qui s'écoule entre la décision de délivrer le brevet (Art. 97(2)) et la publication de la mention de la délivrance (Art. 97(4)), la demande est réputée être **encore en instance** devant l'OEB. Comme la première instance l'admet dans sa décision, ce que ne conteste pas non plus le demandeur, la demande peut encore, selon la pratique constante de l'OEB, faire l'objet de mesures limitées durant cette période intermédiaire, telles qu'un retrait ou un transfert. Les demandeurs ont même la possibilité de retirer des désignations individuelles, s'ils le désirent. Pour sa part, l'OEB a, pendant cette période, certains droits et obligations en ce qui concerne le brevet. Ainsi, des taxes annuelles viennent à échéance durant cette période, et l'OEB est tenu d'enregistrer les transferts des droits attachés aux brevets.

8. 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'opinion 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.

9. 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.

Dans l'affaire **T 1064/93**, la chambre n'a soulevé aucune objection à l'emploi de l'unité "g/cm^3" dans la revendication 1, étant donné que cette unité était généralement en usage dans la pratique internationale. Cet emploi était ainsi conforme à la R. 35(12).

C. Procédure d'opposition

1. La nature juridique de la procédure d'opposition

1.1 Introduction

La nature des principes fondamentaux de procédure qui régissent la procédure d'opposition a déjà fait l'objet de plusieurs décisions des chambres et de la Grande Chambre de recours. L'opposition est un moyen d'attaque ouvert à tous pour faire examiner la validité du brevet. Elle introduit une procédure administrative particulière qui succède à la délivrance du brevet. Ne s'agissant pas d'une voie de recours au sens classique du terme, elle n'a, contrairement au recours, aucun effet dévolutif ni suspensif (**T 695/89**, JO 1993, 152).

1.2 Procédure indépendante

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. En particulier, un document pris en considération dans la procédure devant la division d'examen ne constitue pas automatiquement un moyen de preuve à examiner dans la procédure d'opposition, même s'il est cité comme antériorité dans le brevet contesté. Dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours a précisé 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 l'affaire **T 167/93** (JO 1997, 229), la chambre a jugé qu'au regard des principes de la CBE et de "l'autorité de la chose jugée", une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition.

1.3 Procédure contentieuse

La procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable.

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a fait observer 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 9/93** (JO1994, 891), la Grande Chambre de recours a analysé certains aspects fondamentaux de la procédure d'opposition instituée par la CBE et a renversé la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** de la Grande Chambre (JO 1985, 299). Selon

la décision **G 1/84** de la Grande Chambre, le titulaire du brevet pouvait former une opposition contre son propre brevet. Dans une nouvelle question qui lui a été soumise (cf. **T 788/90**, JO 1994, 708), 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**. Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91**, la Grande Chambre a jugé - 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 inter partes.

Dans sa décision **G 9/93**, la Grande Chambre a souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'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'opinion 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 inter partes. Ainsi, la Chambre a jugé 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.

1.4 Le principe de l'examen d'office

Alors que la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, il y a lieu de considérer la procédure de recours comme une procédure contentieuse administrative (cf. également **G 7/91**, **G 8/91** (JO 1993, 356 et 346) et **G 9/91** (JO 1993, 408)).

A 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) (voir **G 9/92** (JO 1994, 874), **G 4/93** (JO 1994, 875)). Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, le principe de l'examen d'office s'applique au même titre que le principe de la libre disposition de l'instance (**T 695/89**, JO 1993, 152).

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** où 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).

1.5 Principe d'impartialité

Dans l'affaire **T 293/92**, la division d'opposition, au lieu de se contenter d'examiner les requêtes des parties, a joué un rôle plus actif puisque, dans une notification, elle a suggéré l'énoncé d'une revendication qu'elle pourrait considérer comme recevable. La chambre a déclaré que les procédures inter partes devant se dérouler de manière impartiale, il n'était pas souhaitable d'émettre de telles suggestions, qui risqueraient en outre de prêter à confusion, s'agissant du caractère provisoire et non contraignant des notifications établies dans le cadre des procédures devant l'OEB. Dans cette affaire, la division d'opposition, en suggérant l'énoncé d'une revendication indépendante qu'elle pourrait considérer comme admissible, a amené les parties à supposer que les revendications figurant dans le dossier ne l'étaient pas ; le changement d'avis de la division d'opposition au cours de la procédure orale pouvait sembler plutôt inattendu et surprenant pour les parties. La chambre a jugé que cette tournure malencontreuse prise par la procédure montre que les divisions d'opposition devraient s'abstenir de faire des suggestions aux parties dans les procédures inter partes.

Dans l'affaire **T 223/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition devait d'office prendre des mesures en vue d'établir le niveau de connaissances de l'homme du métier. La chambre a fait observer qu'une telle approche ne serait pas conforme à la nature de la procédure d'opposition selon la CBE, qui fait suite à la procédure de délivrance. En principe, la procédure d'opposition doit être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. De l'avis de la chambre, il est irréaliste de penser que l'on pourrait chercher, rassembler et sélectionner des moyens de preuves d'une manière tout à fait impartiale, et c'est précisément là où réside l'une des différences essentielles entre les

fonctions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. C'est pourquoi il appartient à l'opposant de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition.

2. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

2.1 Possibilité de prendre position et principe de l'égalité des droits

Dans une procédure *inter partes* telle que la procédure d'opposition, le droit d'être entendu est inextricablement lié au **principe de l'égalité des droits**. En conséquence, aucune partie ne doit être avantagée quant au nombre de fois où elle est autorisée à présenter sa cause oralement ou par écrit. La division d'opposition est donc tenue de s'assurer que les parties puissent s'échanger l'intégralité des moyens qu'elles produisent, et qu'elles bénéficient des mêmes occasions de prendre position sur ces moyens (cf. **T 190/90**, **T 669/90** (JO 1992, 739), **T 682/89**, **T 439/91**).

Dans la décision **T 190/90**, la chambre a considéré le fait que des échanges de moyens complets nécessitent davantage de temps que des échanges incomplets ne saurait en aucun cas servir de justification à la violation d'une règle fondamentale de procédure. Si la division d'opposition juge opportun de multiplier les échanges de moyens, elle doit entendre une partie autant que l'autre. La division d'opposition peut donc inviter à une **réplique à la réponse** au mémoire d'opposition, mais dans ce cas elle est sensée inviter l'autre partie à une réponse à cette réplique, après quoi elle doit décider à nouveau si elle juge opportun d'entamer un troisième échange de moyens (voir aussi **T 669/90**). Le fait que la R. 57(3) accorde à la division d'opposition la faculté, "si elle le juge opportun", d'inviter les opposantes à répliquer ne peut en aucun cas être interprété comme l'autorisation de déroger aux principes fondamentaux d'équité invoqué ci-dessus. La division d'opposition doit exercer ce pouvoir d'appréciation avant l'ouverture d'un deuxième échange de mémoires/moyens, donc avant l'invitation à la réplique, ainsi qu'il en est clairement disposé à la R. 57(3).

Dans la décision **T 532/91** la chambre a considéré opportun de rappeler le principe de l'égalité des droits. La chambre a observé que si la division d'opposition a jugé utile d'entamer un **deuxième échange** de moyens et de signaler aux opposants la possibilité d'une réplique, elle était tenue de le faire, de la **même manière**, vis-à-vis des requérants/titulaires du brevet, afin de compléter ledit échange de moyens et de placer les parties dans les mêmes conditions, en ce qui concernait le nombre d'occasions qu'elles avaient eu de présenter leurs arguments. Pour la chambre, il était tout simplement incompréhensible pourquoi, lors du même échange de moyens, la division d'opposition s'est adressée aux opposantes avec la mention : "Il vous est possible de nous faire parvenir votre réplique ..." et aux requérants/titulaires du brevet avec la mention : "Prière d'en prendre connaissance", ce qui aurait pu soulever des doutes, chez ces derniers, quant à leur droit de réplique. Une telle diversité de traitement n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des droits - d'autant plus que ce sont les titulaires du droit contesté qui ont été traités moins favorablement - et représente, en soi, une faute de procédure. La chambre a constaté, toutefois, que les requérants n'ont pas spécifié de quelle manière ni quelles conclusions de la division d'opposition, dans la décision attaquée, auraient pu être influencées, voire même modifiées, par une deuxième réplique de leur part. La chambre était, en conséquence, de

l'avis que cette faute de procédure, en tant que telle, ne pouvait pas justifier l'annulation de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 789/95**, le dossier ne permettait pas d'établir si une copie des pièces envoyées par l'opposant avait été transmise au titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition. Il y avait donc lieu de présumer qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui est contraire aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Partie D-IV, 5.4). De l'avis de la chambre, la procédure était de ce fait entachée d'un vice substantiel, car le principe selon lequel toutes les parties à la procédure doivent disposer des mêmes droits procéduraux n'avait pas été respecté. Toutefois, après avoir reçu la citation à la procédure orale, le titulaire du brevet avait eu suffisamment l'occasion d'étudier le nouveau document E4. La chambre a constaté qu'il avait également été en mesure de se prononcer sur les arguments correspondants de l'opposant pendant la procédure orale. C'est pourquoi la chambre a considéré qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'Art. 113(1).

2.2 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'Article 101(2) CBE

La division d'opposition doit se conformer à l'Art. 101(2), qui dispose que 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".

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les prescriptions de l'Art. 101(2) et de la R. 58(3) n'obligent pas une division d'opposition à émettre au moins une notification préalable à une décision, si une telle notification n'est pas nécessaire afin de satisfaire aux exigences de l'Art. 113(1) (cf.**T 275/89**, infra). Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens de preuve, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire, aux fins de l'Art. 101(2), d'inviter le titulaire du brevet à prendre position sur ces éléments, s'ils doivent être pris en considération en raison de leur pertinence, et ce avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base de ces moyens de preuve (**T 669/90**, JO 1992, 739).

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), la chambre a jugé que les dispositions de l'Art. 101(2) et de la R. 58(3) ne peuvent être interprétées de manière à obliger la division d'opposition à adresser, dans tous les cas, au moins une notification aux parties. Le requérant/titulaire du brevet avait allégué qu'en application de ces dispositions, il était en droit d'être informé, dans au moins une notification, des motifs s'opposant au maintien du brevet. La chambre a interprété le terme "nécessaire" visé à l'Art. 101(2). Elle a considéré que l'Art. 101(2) n'oblige pas à notifier dans tous les cas les motifs s'opposant au maintien du brevet, mais uniquement lorsque cela est "nécessaire". Une telle "nécessité" n'existe que si l'instruction de l'affaire réclame un complément d'informations ou s'il s'agit de répondre aux exigences de l'Art. 113(1), lequel dispose que les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ainsi, la division d'opposition n'est **tenue d'adresser aux parties une notification** que lorsqu'elle le juge nécessaire, par exemple pour mettre en relief de **nouveaux** éléments de fait et de droit non encore soulevés, ou des points encore obscurs (cf. **T 532/91**, **T 682/89**).

Dans l'affaire **T 669/90** (JO 1992, 739), qui porte sur l'utilisation et le libellé d'un ancien formulaire de l'OEB (désormais remplacé par le formulaire 2911), la chambre a estimé que si l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut laisser croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux faits et preuves invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux faits et preuves une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a "pu prendre position" au sens de l'Art. 113(1). En outre, une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB. La chambre n'a pas suivi la décision **T 22/89**, en ce que, dans des circonstances similaires, il avait été estimé que l'on pouvait déduire de l'enseignement du document en question (la "pertinence de ce document est indiscutable") que celui-ci jouerait un rôle décisif dans la décision (cf. également **T 582/95**).

Dans la décision **T 165/93**, 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 était intéressé par un brevet de portée limitée.

Dans l'affaire **T 621/91**, la chambre a déclaré que l'Art. 113(1) n'exige pas que soit donnée **de manière répétée** à une partie la possibilité de prendre position sur une argumentation développée par une instance de l'OEB, tant qu'une objection déterminante demeure à l'encontre de l'acte de procédure contesté, comme c'était le cas en l'espèce (cf. **T 161/82**, JO 1984, 551). Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'en l'occurrence, la division d'opposition n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en décidant de rejeter l'opposition immédiatement après la réponse à la notification.

2.3 Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant

Une invitation de la division d'opposition à présenter des observations au titre de l'Art. 101(2) est distincte d'une notification invitant son destinataire à prendre note de son contenu. Il appartient au destinataire de répondre à cette notification, s'il le jugeait nécessaire, après avoir examiné l'importance des documents qui lui ont été envoyés. S'il a l'intention de répliquer, mais que, pour une raison quelconque, il est empêché de le faire dans un délai raisonnable, il doit alors informer la division d'opposition de ses difficultés (voir **T 582/95**).

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), il avait été objecté que l'intervalle de temps qui s'était écoulé entre la communication d'une lettre de l'opposant au titulaire du brevet et la date de la décision avait été trop court pour permettre au requérant de présenter ses observations. La chambre a noté que la division d'opposition avait attendu un peu plus d'un mois avant de prendre sa décision. Elle a estimé que lorsque l'OEB laisse s'écouler un laps de temps **d'un mois** (et même davantage en l'occurrence) après qu'il a communiqué des moyens à une partie pour information seulement, et sans avoir fixé de délai de réponse, il est satisfait dans ce cas également aux exigences de l'Art. 113.

Dans l'affaire **T 263/93**, la chambre a jugé que 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. Aussi y a-t-il lieu de ne pas rendre une décision sur la base de ces objections avant l'expiration d'un certain laps de temps, au cours duquel l'autre partie pourrait très bien prendre position. La question de savoir combien de temps il convient de donner à une partie pour prendre position est une **question de fait,** qui doit être tranchée en fonction du cas d'espèce (cf. par ex. **T 22/89** en date du 26 juin 1990, citée dans les décisions **T 669/90, T 275/89**). La chambre a fait observer que la R. 84 prescrivant qu'un délai imparti par l'OEB ne doit pas être inférieur à **deux mois**, un délai adéquat pour présenter des observations ne devrait normalement pas, en l'absence de **circonstances exceptionnelles**, être inférieur au délai susmentionné, indépendamment de la simplicité ou de la rapidité d'exécution de l'acte exigé dans ce délai.

De telles circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court ont été mentionnées dans la décision **T 275/89** (point 3.3), où la chambre a estimé qu'un délai **plus court** était acceptable, car les documents sur lesquels se basait la décision contestée avaient déjà été cités dans l'acte d'opposition et analysés quant à leur pertinence sur le fond et en droit, de sorte que la décision entreprise ne se fondait pas sur des éléments nouveaux. Or, dans la décision **T 263/93**, la chambre a déclaré que même si elle admettait que l'on aurait pu reconnaître immédiatement la **pertinence** de la réponse produite par l'intimé, le **droit** du requérant **à une procédure équitable** (cf. **T 669/90**, JO 1992, 739) aurait exigé que la division d'opposition attende au moins deux mois avant de rendre une décision sur la base des objections soulevées pour la première fois dans ce mémoire produit en réponse. En tout état de cause, vu les circonstances de l'espèce qui appelaient un examen de questions techniques difficiles, un délai d'un mois environ n'était même pas suffisant pour permettre de manière réaliste au requérant d'informer la division d'opposition de son intention de produire une réponse sur le fond et de lui demander un délai approprié à cette fin, et encore moins pour lui permettre de présenter de telles observations (cf. également **T 494/95**).

Dans l'affaire **T 582/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en rendant sa décision avant qu'il ait pu prendre position sur des documents produits à un stade tardif, et que conformément aux Directives (E VIII, 1.2), il aurait dû se voir impartir un délai de réponse de quatre mois, au moment où les moyens pertinents de l'intimé lui furent notifiés (par le biais du formulaire EPO form 2911).

La chambre a déclaré que les notifications signées par l'agent des formalités et invitant le requérant à prendre note des moyens de l'opposant ne constituaient pas des notifications de la division d'opposition au sens de l'Art. 101(2), pour lesquelles il convient d'impartir un délai de réponse (normalement de quatre mois, cf. Directives E-VIII, 1.2). La chambre a poursuivi en constatant que la **pertinence** des moyens produits par l'intimé et des nouveaux documents de l'état de la technique était **évidente**. Le temps écoulé entre les notifications susmentionnées et le prononcé de la décision contestée, dont les motifs correspondaient pour l'essentiel à l'argumentation de l'intimé, avait été suffisant, au regard notamment de la relative simplicité de l'objet, pour permettre au requérant de prendre position, s'il l'avait souhaité, sur les nouvelles antériorités (Art. 113(1)). Pour conclure, la chambre a ajouté qu'il

appartenait au destinataire de répondre à cette notification, s'il le jugeait nécessaire, après avoir examiné l'importance des documents qui lui avaient été envoyés. S'il avait l'intention de répliquer, mais que, pour une raison quelconque, il était empêché de le faire dans un délai raisonnable, il devait alors informer la division d'opposition de ses difficultés (voir **T 275/89**, JO 1992, 126).

Dans l'affaire **T 430/93**, la division d'opposition avait envoyé à l'intimé une notification dans laquelle elle lui avait accordé un délai supplémentaire d'un mois pour prendre position sur la réponse au mémoire d'opposition produite par le requérant, de sorte que l'intimé avait au total eu cinq mois pour présenter ses observations. Les observations de l'intimé du 9 décembre 1992 ont été reçues le même jour par l'OEB et ont été notifiées au requérant pour information seulement. La décision de révoquer le brevet a été prononcée le 5 février 1993 et remise à la poste le 9 mars 1993. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, le droit d'être entendu n'a pas été respecté, vu que le requérant n'avait pas eu suffisamment de temps pour se prononcer sur l'avis de l'intimé et qu'il n'avait pas été invité à le faire.

Dans l'affaire **T 494/95**, les observations formulées par le titulaire du brevet en réponse à l'acte d'opposition avaient été communiquées à l'opposant au moyen d'une brève notification, dans laquelle aucun délai n'était fixé. L'opposant avait alors répliqué par lettre. Or, la décision de rejeter l'opposition avait déjà été prise. La chambre a constaté qu'il ressortait tant de la R. 57(3), que du communiqué intitulé "La procédure d'opposition à l'OEB" (cf. JO 1989, 417, point 5) et de la jurisprudence actuelle que lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que la décision se fonde uniquement sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai accordé au titulaire du brevet pour qu'il puisse prendre position. Tel était précisément le cas dans la présente décision contestée. Aussi la chambre n'a-t-elle pu conclure en l'espèce à l'existence d'un vice de procédure, vu que la décision ne se fondait pas sur des motifs dont le requérant n'avait pas eu connaissance (Art. 113(1)), et que la CBE ne faisait pas obligation à la division d'opposition de fixer dans tous les cas un délai de réponse aux observations du titulaire du brevet ou d'inviter ce dernier à prendre position. La décision contestée ne citait aucun document nouveau au désavantage de l'opposant et ne présentait aucun argument surprenant qui allait au-delà de l'appréciation attendue de l'état de la technique. Il convenait également de relever que la brève notification ne fixait aucun délai, ce qui montre que la division d'opposition ne l'avait pas jugé opportun (R. 57(3)). De l'avis de la chambre, la période de plus d'un mois, écoulée entre la date à laquelle les observations en question du titulaire du brevet avaient été notifiées et la date de la décision, avait été suffisante, dans ce cas particulier, pour que le requérant puisse prendre position (cf. **T 275/89**, JO 1992, 126) ou au minimum annoncer son intention de prendre position ou encore demander la tenue d'une procédure orale.

2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure

Dans l'affaire **T 832/92**, la chambre a relevé que normalement, lorsqu'un document a été envoyé à l'une des parties, l'instance de l'OEB appelée à statuer lui accorde suffisamment de temps pour y répondre, avant de rendre une décision (cf. **T 263/93**). En l'espèce toutefois, l'affaire ayant été renvoyée à la première instance pour suite à donner, le destinataire avait

encore la possibilité de contester l'argumentation de l'autre partie.

Dans la décision **T 892/92** (JO 1994, 664 ; cf. également p. 302), 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 le renvoi par une chambre de recours de l'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 120/96**, le renvoi à la division d'opposition aux fins de poursuivre la procédure sur la base de nouveaux moyens de preuve avait été immédiatement suivi du rejet de l'opposition, à savoir sans avis signalant la reprise de la procédure. La chambre a relevé qu'aux termes de 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. En conséquence, lorsqu'une chambre de recours renvoie une affaire à la division d'opposition aux fins de poursuivre l'affaire sur la base de nouveaux moyens de preuve, l'Art. 113(1) fait obligation à la division d'opposition de donner expressément aux parties la possibilité de prendre position, et ce, même si elles ont déjà exposé leurs arguments à ce sujet durant la procédure de recours précédente. L'expression "ont pu" utilisée dans cet article ne revêt de sens qu'au regard du principe de la bonne foi et du droit à une audition équitable. Pour que les parties puissent prendre position, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles désirent présenter des observations dans un délai qui leur a été imparti, ou si, comme tel était le cas en l'espèce, les argumentations qu'elles ont déjà développées en détail au cours de la procédure de recours précédente doivent être considérées comme exhaustives. Pour cette raison déjà, la chambre a estimé que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme aux dispositions de l'Art. 113(1).

La chambre a également jugé utile de clarifier la question de savoir si des requêtes initiales, c.-à-d. produites avant l'interruption de la procédure d'opposition par la procédure de recours, avaient été maintenues, modifiées ou retirées, et si d'autres requêtes seraient produites. Suivant la jurisprudence constante des chambres de recours (**T 892/92**, JO 1994, 664), la chambre a estimé que la poursuite de la procédure, après que la chambre a renvoyé l'affaire avec l'ordre "de poursuivre l'examen de l'opposition", devait être considérée comme la continuation de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision intermédiaire initiale de maintenir le brevet tel que délivré avait été annulée par la chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du requérant, parmi lesquelles figurait sa requête subsidiaire en procédure orale, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, ont de nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du requérant, sans lui donner la possibilité de défendre sa cause oralement (Art. 116(1)).

2.5 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 le choix délibéré de l'opposant de ne pas être représenté à la procédure orale devant la chambre doit être considérée comme une renonciation 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.

2.6 Possibilité véritable de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans l'affaire **T 433/93,** le titulaire avait appris que "l'insuffisance de l'exposé" avait été soulevée comme motif d'opposition à l'encontre de son brevet que lorsqu'il avait reçu la décision de la division d'opposition révoquant son brevet pour ce motif. Il ne ressortait pas du dossier que ce motif spécifique avait été soulevé et que la division d'opposition l'avait pris en compte dans la procédure. La chambre a affirmé que la décision allait directement à l'encontre des dispositions de l'Art. 113(1). Elle a noté que dans la décision **T 951/92** (JO 1996, 53), il a été jugé que le terme "motifs", tel qu'il figure à l'Art. 113(1), ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre. La chambre a estimé que cette interprétation de l'Art. 113(1) valait également dans le cadre de la procédure d'opposition (voir également **T 105/93**). En l'espèce, pour qu'il puisse être considéré que l'Art. 113(1) avait été respecté, il aurait fallu que le titulaire fût informé, avant la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition soulevé et pris en compte au cours de la procédure, c'est-à-dire de le **fondement juridique** sur lequel le brevet était attaqué (voir **G 1** et **G 7/95**, JO 1996, 615 et 626), mais également des **raisons de droit et de fait essentielles** qui risquaient d'amener l'OEB à conclure que le brevet n'était pas valable et devait être révoqué. Il aurait donc été nécessaire de donner véritablement au titulaire la possibilité de présenter ses observations en réponse à ce nouveau motif.

2.7 Possibilité de prendre position et étendue de l'opposition

Dans l'affaire **T 293/88** (JO 1992, 220), la chambre a estimé que la décision de la division

d'opposition de révoquer le brevet sans notification préalable avait été prise sans tenir compte du fait que la validité à un autre niveau n'avait pas du tout été contestée et que dans ces circonstances, l'on aurait raisonnablement pu s'attendre à ce qu'une nouvelle possibilité soit au moins accordée pour revenir à cette position. La chambre a déclaré que la division d'opposition devait juger *a priori* valables des revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées auparavant par l'opposant. C'est à la division d'opposition qu'il incombe, conformément à l'Art. 113(1), d'aborder avec les parties ces éléments supplémentaires étroitement liés. La chambre a constaté que la division d'opposition avait omis de faire connaître aux parties son avis eu égard aux revendications dépendantes 7, 9 et 10 qui n'étaient pas contestées. Etant donné qu'à ce stade, le brevet aurait pu être maintenu sous une forme modifiée sur la base de ces revendications en l'absence d'objections spécifiques de la division d'examen, le fait de ne pas avoir informé toutes les parties concernées constituait un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

2.8 Avis provisoire et nouvelle possibilité de prendre position

Dans l'affaire **T 558/95**, la division d'opposition avait émis l'avis provisoire, dans deux documents établis avant la procédure orale, que l'objet décrit dans l'utilisation antérieure accessible au public ne s'opposait pas au maintien du brevet litigieux au sens de l'Art. 100a). Aussi, le titulaire du brevet s'était-il déclaré surpris par le fait que cette utilisation antérieure accessible au public avait été examinée en détail au cours de la procédure orale. La chambre de recours a toutefois estimé que de tels avis provisoires ne liaient pas l'instance qui les a émis, dans la suite de la procédure. Vu notamment que l'opposant avait approfondi son argumentation contre les déclarations de la division d'opposition, on ne pouvait exclure d'emblée que la division d'opposition portât une appréciation différente lors de la procédure orale.

3. Accélération de la procédure en cas d'une 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. Un communiqué de l'OEB en date du 19.5.1998 (JO 1998, 361) à ce propos 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 est en instance.

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), deuxième 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.

4. 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 dans 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 prend fin 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 rend cette décision officielle et par conséquent lui fait prendre effet. 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 terminée et une intervention au titre de l'Art. 105 n'est plus possible. Cf. aussi p. 397 s.

S'agissant de l'intervention au cours de la procédure de recours sur opposition, voir page 521 s., **G 1/94** (JO 1994, 787).

5. 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 application 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 d'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.

6. Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (Règle 60(2) CBE)

6.1 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, en application de la R. 60(2), poursuivre d'office une procédure d'opposition 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. De plus, 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.

Dans l'affaire **T 558/95**, le président de la division d'opposition avait informé les parties, au cours de la procédure orale, que la requête principale du titulaire du brevet était rejetée. Quelques mois plus tard, l'opposant a retiré son opposition. La division d'opposition a alors prononcé la décision intermédiaire contestée, dans laquelle elle énonçait les motifs pour lesquels elle rejetait la requête principale, compte tenu de l'utilisation antérieure accessible au public qu'elle jugeait pertinente, et faisait droit à la requête subsidiaire. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision intermédiaire. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment allégué que la division d'opposition n'avait plus eu aucune raison de poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition, à moins que les moyens de preuve produits n'eussent justifié la limitation ou la révocation du brevet en litige, et cela sans qu'il faille faire intervenir l'opposant ou entreprendre de complexes recherches supplémentaires. Or, de telles conditions n'étaient pas réunies en l'espèce. La chambre a relevé que le rejet de la requête principale avait déjà été prononcé lors de la procédure orale, soit avant le retrait de l'opposition. Cette requête faisait l'objet d'une décision finale, qui ne pouvait plus être réexaminée par la première instance, y compris après le retrait de l'opposition. Ainsi, la poursuite d'office de la procédure conformément à la R. 60(2), deuxième phrase ne concernait plus que la requête subsidiaire sur laquelle il n'avait pas été statué de manière définitive lors de la procédure orale.

6.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont examiné quelle est la portée juridique sur le plan 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. Le premier opposant 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. Le deuxième opposant 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. 557).

7. 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 194/88**, la chambre a considéré que la R. 60(1) n'impose à l'OEB d'un point de vue juridique aucune **obligation** 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 73/84** (JO 1985, 241), la Grande Chambre de recours a fait observer 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**).

Dans la décision **G 1/90** (JO 1991, 275), la Grande Chambre de recours a fait observer 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 des brevets des Etats contractants désignés.

8. Recevabilité de l'opposition

8.1 Examen d'office par l'OEB

Il est un principe fermement établi dans la jurisprudence des chambres de recours, selon lequel la recevabilité d'une opposition est examinée d'office par l'OEB. Une objection selon laquelle l'opposition est irrecevable, au motif que l'opposant n'était pas en droit de faire opposition, peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc à un stade très tardif devant la chambre de recours, car la recevabilité de l'opposition est une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition, et elle doit par conséquent être examinée d'office par l'OEB (cf. **T 289/91**, JO 1994, 649).

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 émise au titre 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 d'après 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 la position de la division d'opposition selon laquelle 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**, **T 590/94**).

Dans l'affaire **T 541/92**, il a été jugé qu'en application 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 522/94** (JO 1998, 421), la chambre a estimé qu'il convenait d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition à chaque stade de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui s'ensuit. Cette question peut et, s'il y a lieu, doit être soulevée par la chambre durant la procédure de recours, même si elle est abordée pour la première fois. Dans un obiter dictum, la chambre a formulé quelques observations sur l'importance de la recevabilité. Elle a estimé que la présente espèce était un exemple classique de cas où l'on aboutit à une impasse si l'on ferme les yeux sur des exigences de procédure. L'opposant n'avait pas présenté suffisamment de faits pour permettre à la division d'opposition de trancher les questions de nouveauté et d'activité inventive. La chambre a souligné que la recevabilité de l'opposition constituait un aspect important de l'examen de l'opposition quant à la forme, et que lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences en matière de recevabilité, l'examen au fond de l'affaire ne saurait être justifié par le principe selon lequel "on ne peut maintenir un brevet dont la non-validité est flagrante". La non-validité d'un brevet n'est pas flagrante, si les faits et justifications sont insuffisants. L'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en exagérant le principe de l'examen d'office et en attribuant à la division d'opposition la charge d'établir les faits de la cause qui incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 649/92** (JO 1998, 97), la chambre s'est demandée s'il entrait dans les attributions d'une chambre de recours d'entreprendre une enquête et de demander des nouveaux moyens de preuve, afin de résoudre la question de la recevabilité, en cas de doute quant à la véritable identité de l'opposant. Aussi a-t-elle soumis cette question de procédure à la Grande Chambre de recours pour décision. L'affaire est en instance sous le numéro **G 4/97** (cf. page 477 s.).

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).

8.2 Conditions de forme de l'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. Pour des raisons de sécurité juridique, la CBE prévoit un certain nombre d'exigences auxquelles l'opposition doit satisfaire avant l'expiration du délai d'opposition, telles que notamment l'identification du brevet contesté, la présentation par écrit de l'acte d'opposition, l'indication de motifs d'opposition déterminés et le paiement de la taxe appropriée.

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. 55c) 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), **T 590/94**).

Dans **T 152/85** (JO 1987, 191), la chambre a décidé 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'opposant 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 du brevet effectivement visé. La chambre a dès lors 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.

8.3 Droit de faire opposition

8.3.1 Conditions générales

Dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours a fait observer 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"), tandis que son identité revêt une importance essentielle en matière de procédure.

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. Aussi le défaut d'intérêt pour faire opposition à un brevet ne peut-il être considéré comme un motif d'irrecevabilité.

Dans l'affaire **T 590/93** (JO 1995, 337), la chambre a relevé que la formulation de l'Art. 99(1) et des règles y afférentes dans le règlement d'exécution est très claire et ne présente aucune ambiguïté manifeste ou cachée. Par conséquent, si l'on applique les principes d'interprétation du droit des traités, valant également pour la CBE, qui ont été rappelés dans la décision **G 5/83** (JO 1985,64), il convient d'interpréter littéralement les dispositions de l'Art. 99(1), au sens qu'il convient normalement de leur donner si on les replace dans le contexte général de la Convention. Il apparaît à l'évidence dans ces conditions que **toute personne** (et non : toute personne intéressée) peut faire opposition à un brevet européen délivré. Si telle n'avait pas été l'intention des auteurs de la Convention, cet article aurait sans aucun doute été rédigé de manière à faire dépendre la recevabilité d'une opposition des qualités personnelles

pour agir (locus standi) de l'opposant ou de toute autre expression de son intérêt pour agir. De l'avis de la chambre, c'est à dessein que la Convention ne comporte aucune disposition de procédure concernant les oppositions formées par un prête-nom (homme de paille).

Dans la décision **T 798/93** (JO 1997, 363) la chambre a relevé que l'Art. 99(1), qui permet à "toute personne" de faire opposition, crée une présomption selon laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet, la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent **aucune condition relative à la qualité ou à l'intérêt pour agir**. Il convient en conséquence de rejeter les requêtes par lesquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'opposition lorsqu'elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur une contestation de la qualité de l'opposant, qu'il s'agisse par exemple de sa profession (mandataire européen agréé) ou de son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet faisant l'objet de l'opposition) ; soit sur l'absence d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation). La chambre a souligné aussi que la procédure d'opposition ayant été conçue pour permettre aux tiers d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen devant une instance de l'OEB, selon une procédure centralisée, elle ne saurait donc être essentiellement consacrée à l'examen de la question de savoir si le tiers qui a fait opposition agit bien en son nom propre. C'est là le fondement de la présomption établie par l'Art. 99(1), qui a aussi pour effet de décharger l'Office de tâches compliquées de vérification des qualités et des motivations de l'opposant, et donc de faciliter le déroulement de la procédure (cf. **T 367/96**).

8.3.2 Opposition par le titulaire du brevet

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.

8.3.3 Opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre

Dans l'affaire **T 798/93** (JO 1997, 363), la chambre a fait observer que l'Art. 99(1) ouvrant la procédure d'opposition à "toute personne", la CBE, ainsi que les dispositions qui en sont issues, n'imposent aucune condition de qualité pour agir en opposition devant l'OEB. Rien n'oblige donc un mandataire européen agréé agissant en opposition pour son propre compte à faire état de cette qualité. Par ailleurs, en tant que personne physique ayant un domicile dans l'un des Etats contractants et agissant, selon ses déclarations, en son nom propre, l'opposant n'est pas tenu, en application de l'Art. 133, d'être représenté dans les procédures devant l'OEB.

8.3.4 Opposition par un mandataire agréé

Dans l'affaire **T 10/82** (JO 1983, 407), l'opposition formée par un mandataire européen avait été jugée irrecevable. En l'espèce toutefois, l'irrecevabilité était entièrement fondée sur l'aveu effectué ultérieurement par le mandataire au cours de la procédure, selon lequel il agissait en fait dans l'exercice de ses fonctions non pas en son nom propre, mais pour le compte d'un

client qui était l'opposant réel (cet aspect a été confirmé par la décision **T 635/88**, JO 1993, 608).

8.3.5 Opposition par un cabinet de consultants

Dans l'affaire **T 635/88** (JO 1993, 608), la chambre a fait observer que l'Art. 99(1) précise expressément que toute personne peut faire opposition au brevet européen auprès de l'OEB. Les termes "toute personne" doivent être interprétés, conformément à l'Art. 58, comme signifiant toute personne physique ou morale ou tout organisme assimilé à une personne morale en application du droit dont il relève. Dans cette affaire, il avait été établi que l'opposant (un cabinet de consultants dans le domaine de la propriété industrielle) était une personne morale et qu'il n'était pas tenu d'être représenté par un mandataire agréé. La chambre a fait observer que l'Art. 99(1) reconnaît à toute personne le droit propre d'agir en opposition et, qu'en l'espèce, ce qu'il convient d'interdire, c'est la procédure engagée par une personne utilisant le droit propre d'une autre personne d'engager une telle procédure.

8.3.6 Opposition par un homme de paille

La recevabilité d'une opposition formée par une personne agissant en tant qu'homme de paille concerne le droit d'agir ou d'être représenté en tant que partie devant l'OEB dans la procédure d'opposition et la procédure de recours sur opposition. Les questions de l'identité de l'opposant et de l'homme de paille ont été examinées dans un grand nombre de décisions des chambres de recours, qui couvrent une vaste constellation de cas de figure et énoncent parfois des motifs détaillés (par ex. **T 10/82** (JO 1983, 407), **T 25/85** (JO 1996, 81), **T 635/88** (JO 1993, 608), **T 289/91** (JO 1994, 649), **T 590/93** (JO 1995, 337), **T 798/93** (JO 1997, 363), **T 582/90**, **T 548/91** et **T 339/93**). En ce qui concerne la recevabilité d'une opposition formée par une personne agissant en tant qu'homme de paille, les chambres de recours ont toujours estimé que l'homme de paille n'est pas compris dans l'expression "toute personne" visée à l'Art. 99(1) et qu'une opposition formée par un homme de paille est irrecevable (voir **T 301/95**, JO 1997, 519, point 4 des motifs).

8.4 Possibilité d'identifier l'opposant

8.4.1 Erreurs dans la désignation de l'opposant

L'Art. 99(1) dispose que dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'OEB. Aux termes de la R. 55a), l'acte d'opposition doit comporter l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant, dans les conditions prévues à la R. 26(2)c), qui précise les indications à fournir pour établir cette identité.

Dans la décision **T 25/85** (JO 1986, 81), la chambre a considéré 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 l'affaire **T 870/92**, l'intimé avait fait valoir durant la procédure de recours que l'opposant n'avait pas la qualité de partie et que l'opposition devait donc être rejetée comme irrecevable. La chambre a souligné que lorsque l'indication du nom d'une personne morale ne correspond pas entièrement à sa désignation officielle (R. 26(2)c) et R. 61bis), cela ne signifie pas pour autant que l'opposition est irrecevable. Il convient de distinguer une indication inexacte, mais suffisante pour établir l'identité d'une partie, de l'absence de telles indications. Un nom erroné peut être corrigé à tout moment (R. 88, première phrase). Pour que l'opposition soit recevable, il importe que la véritable identité de l'opposant soit établie au moment où l'opposition est formée. Dans les circonstances de l'espèce, on ne pouvait pas dire que l'indication supplémentaire du secteur d'activité identifiait une entreprise différente de celle de l'opposant.

8.4.2 Doutes quant à la véritable identité de l'opposant

L'Art. 99(1), qui ouvre la procédure d'opposition à "toute personne", crée une **présomption** selon laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet, la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir (cf. **T 798/93**, JO 1997, 363).

Il peut se présenter des situations dans lesquelles un doute sur l'identité véritable de l'opposant apparaît. Bien entendu, ce doute ne saurait, pour les raisons exposées supra, être fondé sur le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de l'opposant. Il naît au contraire de l'apparition, en cours de procédure, d'un tiers qui prétend être le véritable opposant. Les raisons qui imposent que le véritable opposant, c'est-à-dire celui pour le compte duquel l'opposition est diligentée, soit connu de l'OEB, du titulaire du brevet contesté et du public en général, se fondent essentiellement sur le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. **T 222/85** (JO 1988, 128, point 6 in fine), repris dans la décision **T 219/86** (JO 1988, 254)), selon lequel "les oppositions doivent êtres formées et poursuivies [...] en excluant [...] toute incertitude juridique" (cf. **T 635/88**, **T 798/93** (JO 1997, 363)).

Dans l'affaire **T 635/88** (JO 1993, 608), la chambre a estimé qu'il existait de bonnes raisons de douter de la véritable identité de l'opposant, si bien que la R. 55a) n'était pas respectée. Dans ces conditions, elle a considéré qu'il incombait au requérant de dissiper ces doutes. Si la chambre de recours ou la division d'opposition a de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, elle peut à tout moment demander au soi-disant opposant de l'aider à dissiper ces doutes, par exemple en produisant une déclaration écrite faite sous la foi du serment, conformément à l'Art. 117(1)g). Aussi, conformément à ces dispositions, la chambre a-t-elle demandé au requérant de produire une **déclaration écrite faite sous la foi du serment**, indiquant que l'opposant cité agissait en son nom propre et non pour le compte de qui que ce soit, mais il a refusé de satisfaire à cette demande, alléguant qu'une telle demande n'était recevable dans aucun système juridique. La chambre a donc déclaré que le doute subsistait, en conséquence de quoi elle a jugé l'opposition irrecevable.

Dans la décision **T 289/91** (JO 1994, 649), la chambre a confirmé la décision **T 635/88** (JO 1993, 608) et a fait observer 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 l'affaire **T 590/93** (JO 1995, 337), la chambre a estimé qu'il découlait 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 . 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**, 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. La chambre a déclaré qu'il ne suffit pas de fournir une preuve de la position personnelle d'un opposant pour pouvoir par là-même ébranler la crédibilité de son identité établie conformément à la R. 55a). 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. En l'espèce, l'opposition avait été formée par un employé, et non par un "Rechtsanwalt" (avocat) dans un cabinet de conseils juridiques et de conseils fiscaux (**T 339/93**).

8.4.3 Présomption non irréfragable établie par l'Article 99(1) CBE

Dans la décision **T 798/93** (JO 1997, 363), la chambre a relevé que l'Art. 99(1) établit une présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant" (voir **T 548/91**). La chambre a déclaré que la présomption établie par l'Art. 99(1) ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée, en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable opposant. La présomption n'est donc pas irréfragable. Elle peut être renversée dans les conditions particulières déjà prévues par la jurisprudence des chambres de recours (voir **T 10/82** (JO 1983, 407) et **T 635/88** (JO 1993, 608)). En l'espèce, la chambre ne pouvait se fonder sur l'existence d'un "doute légitime" pour exiger une déclaration sous serment de la part de l'opposant déclaré. En effet, la valeur probante des indices évoqués par la requérante était une question de fait, soumise au pouvoir d'appréciation de la chambre. La chambre a considéré que les allégations de la requérante n'étaient pas suffisantes pour prouver que c'était une autre société qui était la véritable opposante. La chambre a conclu qu'en l'espèce,

la présomption établie par l'Art. 99(1) s'imposait. Elle n'a donc pas estimé nécessaire de recourir d'office à des mesures d'instruction.

8.4.4 Questions soumises à la Grande Chambre de recours sur le problème de l'homme de paille

Il est incontesté qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant une objection générale et non étayée selon laquelle une personne agit en tant qu'homme de paille. Cette question a déjà été tranchée dans la décision **T 798/93** (JO 1997, 363, point 3.5. des motifs). En revanche, lorsque les circonstances dont il est fait état laissent supposer que l'opposant agit pour le compte d'un tiers, et non dans son propre intérêt, il se pose la question controversée de savoir dans quelle mesure il conviendrait d'examiner une telle objection. Aussi, conformément à l'Art. 112(1)a), la chambre saisie de l'affaire **T 301/95** (JO 1997, 519) a-t-elle soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes quant aux preuves de la qualité d'homme de paille :

1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas pour son propre compte ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/97**.

Dans l'affaire **T 649/92** (JO 1998, 97), la chambre a également soumis à la Grande Chambre de recours quelques questions supplémentaires pour décision. Elle a relevé qu'il serait tout à fait conforme aux principes de la CBE de considérer la question de l'identité de l'opposant comme étant de pure forme et pratiquement comme s'il s'agissait de savoir si l'acte d'opposition est correctement rempli, l'opposant étant simplement la personne dont le nom, l'adresse et le domicile ou le siège sont, conformément à la R. 55a), inscrits dans l'acte d'opposition. De même que, selon l'Art. 60(3), les instances de l'Office européen des brevets doivent considérer que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, on pourrait supposer que la personne indiquée comme opposant est, à toutes fins, l'opposant. L'Art. 99(1) dispose que "toute personne" peut faire opposition. Il n'est pas exigé que cette personne ait un intérêt quelconque à faire opposition. Aux termes de l'Art. 99(4), l'opposant, c'est-à-dire la personne indiquée dans l'acte d'opposition, est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. C'est le fait d'être nommément indiqué qui lui confère la qualité de partie, et non l'intérêt qu'il peut avoir.

La chambre n'a relevé que deux cas dans lesquels tant l'issue que les motifs invoqués ne correspondent pas à cette approche. Le premier est le cas bien particulier d'une opposition formée par le titulaire du brevet, que la Grande Chambre, dans la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), a jugé irrecevable, opérant un renversement de la jurisprudence antérieure établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299). La deuxième affaire dont l'issue ne correspond pas à l'approche exposée ci-dessus est la décision **T 635/88** (JO 1993, 608). La chambre a soumis

à la Grande Chambre les questions suivantes :

1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?

2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours, lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'Art. 99(1), selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'Art. 99 exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 4/97**.

8.5 Justifications à fournir

8.5.1 Suffisance de l'acte d'opposition

Conformément à 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. Tandis que les conditions de la R. 55 (1)a) et b) et les conditions 1) et 2) de la R. 55c) pourraient être considérées comme des conditions de nature **formelle**, la condition 3) de cette même règle, considérée en liaison avec les dispositions de l'Art. 99(1), est, de par sa nature, 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), **T 621/91**, **T 3/95**, **T 152/95**).

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. 55c) 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 contesté 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 l'affaire **T 3/95**, l'intimé avait contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que les revendications contestées auraient dû être traitées dans l'acte d'opposition caractéristique par caractéristique, à moins que leur contexte ne fît clairement apparaître les raisons pour lesquelles toutes les caractéristiques combinées de la revendication étaient connues ou découlaient à l'évidence de l'état de la technique cité. Il a fait valoir que l'acte d'opposition se bornait à mentionner les documents D1 à D3, qui contenaient très peu d'informations. Aussi le motif d'opposition invoqué n'était-il pas suffisamment étayé, à savoir que l'on ne savait pas clairement comment l'homme du métier pouvait à l'évidence mettre au point tout l'objet revendiqué. La chambre n'a pas admis les arguments de l'intimé quant à la recevabilité de l'opposition. En effet, ceux-ci portaient manifestement sur la question de savoir si les arguments invoqués dans l'acte d'opposition étaient convaincants ou non. La chambre a relevé qu'il convenait toutefois de distinguer la question de la suffisance de l'acte d'opposition de celle de la solidité de la cause de l'opposant (cf. **T 222/85**, JO 1988, 128). Compte tenu du degré de complexité relativement peu élevé de l'objet revendiqué, la chambre a estimé en l'espèce que les faits et arguments présentés par l'opposant permettaient au lecteur de comprendre les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué était considéré comme dénué d'activité inventive.

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 prévoit 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'appréciation 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 appréciant les probabilités ("balance de 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 éléments de droit 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.

8.5.2 Justification suffisante

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.

Dans l'affaire **T 185/88** (JO 1990, 451), la chambre a décidé 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.

8.5.3 Justification insuffisante

Dans plusieurs décisions, il a été examiné de façon plus approfondie ce qui constitue une justification insuffisante dans l'acte d'opposition.

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.

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 (voir **T 204/91**).

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 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.

8.6 Opposition fondée sur un usage antérieur public

8.6.1 Suffisance de l'acte d'opposition et nouvelles preuves

Pour être examinées par les chambres, les allégations relatives à une utilisation antérieure publique doivent être étayées de telle manière que l'on reconnaît immédiatement comment elles se sont produites ; cf. **T 6/86**, **T 329/86**, **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 78/90**, **T 988/91**, **T 541/92.** Une telle allégation est considérée comme suffisamment étayée, si l'OEB et les autres parties sont en mesure de la comprendre sans devoir entreprendre leurs propres recherches ; cf. d'une manière générale **T 222/85** (JO 1988, 128), **T 2/89** (JO 1991, 51) et **T 441/91**).

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, si un opposant fait valoir une utilisation antérieure publique en tant qu'état de la technique aux fins de l'Art. 54(2) et souhaite que cette allégation fasse partie du cadre de droit et de fait à l'intérieur duquel l'examen quant au fond de l'opposition doit être effectué, l'acte d'opposition doit indiquer dans le délai d'opposition tous les faits qui permettent de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'utilisation antérieure. Une telle utilisation antérieure publique n'est suffisamment fondée que s'il est précisé ce qui a été rendu accessible au public, où, quand, comment et par qui (cf. décisions **T 328/87** (JO 1992, 701) et **T 93/89** (JO 1992, 718) ; **T 1000/92** (JO 1995, 605). L'acte d'opposition doit également indiquer les faits et justifications à l'appui des motifs de l'opposition.

Dans la décision **T 538/88**, la chambre a souligné que 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 (voir également **T 28/93**, **T 988/93**).

8.6.2 Examen d'office par l'OEB

L'obligation de procéder à un examen d'office prévue à l'Art. 114 est assortie de limites en ce qui concerne les utilisations antérieures publiques.

Dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a fait observer que, bien que selon 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 publique, 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 application 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 ne faisait aucun doute prouvaient déjà l'existence d'une utilisation antérieure publique ou s'il n'était pas possible de contester les faits matériels prouvant qu'il y avait eu antérieurement utilisation publique, comme l'avait allégué l'opposant (voir **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90**, **T 634/91**, **T 252/93**, **T 34/94**).

8.6.3 Justification en tant que condition de recevabilité

L'opposant doit fournir des justifications particulières dans l'acte d'opposition lorsqu'il affirme qu'il y a eu utilisation antérieure publique. 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. 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**, **T 988/91** et **T 541/92**, il a été jugé que pour pouvoir déterminer si une invention a été mise à la disposition du public au moyen d'une utilisation antérieure, il convient de clarifier a) la date de l'utilisation antérieure, b) ce qui a été utilisé exactement et c) les circonstances y relatives.

Dans l'affaire **T 406/92**, l'opposant a fait valoir dans son acte d'opposition que le document D4 reprenait par écrit le contenu d'une présentation orale effectuée lors d'une conférence. Une note de bas de page dans le document D4 faisait en effet référence à cette conférence. La division d'opposition a rejeté l'opposition. Dans sa décision, elle a expliqué notamment que cette présentation orale qui selon l'opposant correspondait à l'exposé du document D4 ne pouvait être considérée comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'Art. 54(2), la note de bas de page ne précisant pas en quoi l'exposé du document publié ultérieurement correspondait au contenu de cette présentation. La chambre de recours a conclu que pour pouvoir décider si une présentation orale a rendu l'invention accessible au public, il importe de savoir sous quelle forme s'est faite cette présentation (exposé, conversation, émission de radio ou de télévision etc.), et où (conférence publique, hall d'usine etc.). L'acte d'opposition fournissait des renseignements à ce propos. Bien que sans incidence sur la **recevabilité** de l'opposition, la question de savoir si ladite conférence avait effectivement été tenue en public, et si le document D4 reprenait effectivement le contenu de l'exposé, pouvait être importante pour l'appréciation de **l'admissibilité** (bien-fondé) du recours. Il devait donc être considéré pour cette raison que l'opposition était recevable (voir **T 786/95**).

L'affaire **T 522/94** (JO 1998, 421) portait sur l'examen de la recevabilité d'une opposition, dans le cas où l'opposant a invoqué une utilisation antérieure. La chambre a relevé que pour être recevable, une opposition devait notamment satisfaire aux exigences de l'Art. 99(1) ensemble la R. 56(1) et la R. 55c), troisième exigence (indication des faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition). Elle s'est également référée à la décision **T 328/87** (JO 1992, 701), dans laquelle la chambre a approuvé les exigences énoncées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie D, chapitre IV, point 1.2.2.1 (f) dans sa version de 1994). La chambre a estimé que l'exigence de recevabilité visait, d'une manière générale, à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans devoir procéder à des recherches indépendantes. Confirmant la jurisprudence des chambres de recours, la chambre a considéré qu'il fallait présenter à la

division d'opposition les faits et justifications lui permettant a) d'établir la date à laquelle l'utilisation antérieure a eu lieu, b) ce qui a été utilisé et c) toutes les circonstances y relatives.

9. Cadre de droit et de fait de l'opposition

9.1 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 postérieure 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.

9.2 Cadre de droit de l'opposition

9.2.1 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". 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 a considéré, dans la décision **T 9/87** (JO 1989, 438), qu'une déclaration faite par un opposant en application 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.

Dans l'affaire **T 1066/92**, il avait été fait opposition aux revendications 3, 4 et 5 du brevet qui avait été délivré au motif que l'objet de ces revendications était dénué de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, sur la base des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré. Le titulaire du brevet a formé recours contre cette décision. La chambre a fait observer que l'opposant n'avait à aucun moment, ni avant l'expiration du délai d'opposition ni même plus tard, lors de la procédure devant la division d'opposition, formé de requête spécifique visant à étendre l'opposition aux revendications 6 à 10 du brevet tel qu'il avait été délivré. L'opposant a déclaré qu'à son avis, l'Art. 114(1) donnait le droit à la division d'opposition d'élargir la portée d'une opposition, notamment pour éviter le maintien sinon de revendications dont l'objet n'est manifestement pas brevetable. Se référant à la décision **G 9/91**, la chambre a déclaré que la division d'opposition n'avait pas le droit d'étendre l'opposition aux revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré et que, par conséquent, elle n'avait pas le droit de rejeter ces revendications. Outre que la chambre ne jugeait pas a priori que l'objet des revendications 6 à 10 n'était pas brevetable, la thèse soutenue par l'opposant était en désaccord avec la décision **G 9/91**. La chambre a ajouté que cette décision de la Grande Chambre de recours ne donnait pas la possibilité d'étendre la portée de l'opposition au-delà des limites fixées par l'opposant dans la déclaration visée à la R. 55c) (point 10 des motifs de la décision) ; elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions tirées par la Grande Chambre dans la décision **G 9/91**, et que la division d'opposition aurait dû maintenir les

revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré. En décidant de rejeter des revendications qui n'avaient pas été mises en cause par l'opposant, la division d'opposition avait outrepassé ses compétences, et sa décision devait donc être annulée.

Dans l'affaire **T 114/95**, l'intimé/titulaire du brevet avait soutenu que le recours n'était pas recevable quant à la revendication indépendante 4 du brevet tel que délivré, parce que dans son acte d'opposition, le requérant n'avait étayé aucun motif selon l'Art. 100 à l'encontre de l'objet de cette revendication. La chambre a estimé que si un opposant demandait la révocation du brevet dans son intégralité, il suffisait d'étayer un ou plusieurs motif(s) d'opposition à l'encontre d'au moins une revendication, pour qu'il soit satisfait aux exigences de la R. 55c) (cf. **T 926/93**, JO 1997, 447). Elle a relevé que la R. 55c) ne faisait pas allusion aux revendications, mais disposait que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. La chambre a par ailleurs déclaré que la CBE ne limitait en aucune façon la possibilité, pour un opposant dont l'opposition a été jugée recevable, de soutenir et d'utiliser les faits et justifications présentés par un ou plusieurs autres opposants en vue d'obtenir la révocation du brevet. En conséquence, le requérant a été autorisé, dans la présente espèce, à se fonder sur les moyens que l'autre opposant non requérant avait invoqués à l'encontre de l'activité inventive de la revendication 4 du brevet tel que délivré.

9.2.2 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 elle, 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. 528 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 1066/92**, ce n'est qu'après avoir été cité à la procédure orale devant la chambre que l'opposant, s'appuyant sur l'Art. 100b), avait objecté que les revendications 3 à 5 selon la requête subsidiaire figurant au dossier, revendications sur la base desquelles le brevet avait été délivré, n'exposaient pas l'invention de façon suffisamment claire et complète. Cette objection valait également pour les revendications 3 et 4 du brevet en litige. L'opposant (devenu intimé) a fait valoir que s'il avait soulevé tardivement cette objection, c'est parce qu'elle n'était devenue apparente qu'à la suite des explications fournies par le requérant au cours de la procédure de recours faisant suite à l'opposition. La chambre a estimé que, selon les principes énoncés dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (point 18), elle ne pouvait prendre en considération un nouveau motif d'opposition sans l'accord du requérant. Celui-ci n'ayant pas donné son accord, la chambre, considérant que l'objection soulevée au titre de l'Art. 100b) paraissait de prime abord tout à fait pertinente et devait être examinée avant la question de la nouveauté et de l'activité inventive, a usé du pouvoir qui lui était reconnu par l'Art. 111(1) pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, laquelle peut, en vertu des principes énoncés dans la décision **G 9/91** (point 16 des motifs), soulever d'office un motif d'opposition n'entrant pas dans le cadre de la déclaration visée à la R. 55c).

Dans l'affaire **T 737/92**, la chambre a estimé que le pouvoir d'examen reconnu aux chambres de recours par l'Art. 114(1) ensemble la R. 66(1) se voit limité du fait du caractère judiciaire de la procédure de recours. Les motifs qui ne sont pas effectivement étayés par les moyens invoqués, ainsi que les revendications auxquelles il n'est pas effectivement fait opposition ne

peuvent constituer le "cadre juridique et factuel de l'opposition". De l'avis de la chambre, permettre que l'on modifie ce cadre au cours de la procédure de recours, en interprétant de manière erronée les dispositions de l'Art. 114(1), sans tenir compte des autres dispositions de la CBE, et notamment de la R. 66(1), irait manifestement à l'encontre des principes du droit énoncés dans la CBE.

9.2.3 Notion juridique de "motifs d'opposition" visée à l'Article 100 CBE

Dans **T 937/91** (JO 1996, 25), la Grande Chambre de recours a été 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).

Dans **T 514/92** (JO 1996, 270), la Grande Chambre a été saisie de la question suivante : 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 ?

Avant de répondre aux questions qui lui étaient soumises, la Grande Chambre de recours a dû, dans les décisions **G 1/95** et **G 7/95** (JO 1996, 615 et 626) (procédures jointes), déterminer la signification du concept juridique "motifs d'opposition" selon l'Art. 100. La Grande Chambre de recours a noté que l'Art. 100 vise à indiquer, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques possibles pour une opposition, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. La Grande Chambre de recours a fait observer que chacun des "motifs d'opposition" cités à l'Art. 100 se retrouve dans d'autres articles de la CBE, mais qu'en revanche les motifs d'opposition visés à l'Art. 100b) et c) correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour les motifs d'opposition visés à l'Art. 100a). L'Art. 100a) fait référence non seulement à la définition générale des inventions brevetables selon l'Art. 52(1), et aux exceptions à la brevetabilité selon l'Art. 53, mais également à un certain nombre de définitions données à l'Art. 52(2), (3) et (4) et 54 à 57 ("invention", "nouveauté", "activité inventive" et "application industrielle"), termes qui, utilisés en combinaison avec l'Art. 52(1), définissent des exigences spécifiques et constituent donc des motifs d'opposition distincts. A eux tous, les Art. 52 à 57 considérés en liaison avec l'Art. 100a) ne constituent donc pas une seule objection au maintien du brevet, mais un "ensemble" d'objections différentes (c'est-à-dire de fondements juridiques possibles pour une opposition). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'Art. 100a) , elle doit obligatoirement reposer sur au moins un des fondements juridiques possibles d'une opposition, c'est-à-dire sur au moins un des motifs d'opposition visés aux Art. 52 à 57.

9.2.4 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

En analysant l'application qu'il convient de faire de l'Art. 114(1) au cours de la procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours a également pris position dans sa décision **G 1/95** et **G 7/95** au sujet de la signification que revêt le concept juridique de "nouveaux motifs d'opposition" utilisé au point 18 de l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420). Elle a estimé que cette expression faisait référence à un nouveau motif d'opposition qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et qui n'avait pas non plus été pris en compte durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis **G 10/91**. Après avoir précisé le sens de ladite expression, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur les questions qui lui avaient été soumises.

Dans l'affaire **G 1/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, dans le cas où une opposition a été formée au titre de l'Art. 100a), mais où les seuls motifs qui avaient été invoqués dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'Art. 52(1) et (2) constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut par conséquent être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **G 7/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, dans le cas où une opposition est formée contre un brevet au titre de l'Art. 100a) au motif que l'objet du brevet n'implique pas d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans l'acte d'opposition, le motif relatif à l'absence de nouveauté par rapport à ces documents, que l'opposant a invoqué au titre des Art. 52(1) et 54, constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut par conséquent être invoqué sans le consentement du titulaire du brevet dans une procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition. Toutefois, l'affirmation selon laquelle les revendications manquent de nouveauté par rapport à l'état de la technique le plus proche peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur l'absence d'activité inventive. La Grande Chambre de recours ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, il convenait de ne pas tenir compte de la nouvelle allégation selon laquelle les revendications n'étaient pas nouvelles par rapport à un document qui n'avait été présenté qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 274/95** (JO 1997, 99), la chambre a décidé que, si un motif d'opposition est étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (l'opposant avait en l'occurrence fait une déclaration en ce sens au cours de la procédure orale), la division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ni de l'évoquer dans sa décision, à moins qu'il ne soit suffisamment pertinent pour être susceptible de faire obstacle au maintien du brevet (cf. **G 10/91**). La chambre a estimé d'autre part que lorsque l'opposant demande au stade de la procédure de recours la réintroduction d'un motif d'opposition qu'il avait étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition, mais n'avait par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition, la chambre de recours, usant de son pouvoir d'appréciation, peut autoriser la réintroduction de ce motif au stade de la procédure de ce recours, même en l'absence du consentement du titulaire du brevet, car il ne s'agit pas d'un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis **G 10/91**.

Dans l'affaire **T 928/93** (cf. également le chapitre sur la nouveauté, p. 82 s.), l'opposant avait allégué que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté. Cette objection a été rejetée, au motif que l'objet connu et l'objet revendiqué produisaient certes le même effet, mais ne présentaient pas les mêmes caractéristiques. D'après la jurisprudence constante, le contenu d'une divulgation comprise dans l'état de la technique ne s'étend pas aux équivalents de l'objet décrit. Le requérant/opposant a soulevé des objections à l'encontre de l'activité inventive pour la première fois au stade du recours, dans sa réponse à la citation à la procédure orale. Conformément à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et à la décision **G 7/95** (JO 1996, 626) de la Grande Chambre de recours, il convenait de ne pas tenir compte de ce nouveau motif d'opposition, étant donné que l'intimé n'y avait pas donné son consentement.

9.3 Cadre de fait de l'opposition

9.3.1 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. 339 s.).

Dans la décision **T 623/93**, l'intimé, titulaire du brevet, a fait valoir que l'opposition formée contre les revendications 2 à 12 et contre l'objet de la revendication 1, qui selon l'opposant n'impliquait pas d'activité inventive, n'était pas recevable parce que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait trait qu'à l'absence de nouveauté de la revendication 1. La chambre a cependant constaté que lors de la procédure d'opposition, l'intimé avait produit un texte modifié des revendications. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le requérant/opposant avait dû faire valoir que ces nouvelles revendications étaient dépourvues d'activité inventive. Dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à l'opposant d'avoir invoqué de nouvelles antériorités et de nouveaux arguments pour contester ces nouvelles revendications. En examinant les nouveaux arguments et les justifications invoquées à cet égard, la division d'opposition avait agi conformément à la décision **G 9/91** de la Grande Chambre de recours (point 19 des motifs).

9.3.2 Faits et justifications étayant un nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 433/93**, la chambre a estimé que normalement, lorsqu'une division d'opposition décide de prendre en compte un nouveau motif d'opposition dans la procédure, en plus du (des) motifs(s) d'opposition que l'opposant a soulevé(s) et étayé(s) par des faits et justifications dans son acte d'opposition, elle devrait le faire par écrit, le plus rapidement possible. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet pour l'informer qu'un nouveau motif d'opposition sera pris en compte dans la procédure, la division d'opposition devrait veiller à porter à la connaissance du titulaire du brevet non seulement ce nouveau motif d'opposition (qui constitue la nouvelle base juridique sur laquelle est formée l'opposition), mais également les arguments de droit et de fait (c'est-à-dire les faits et justifications) qui étayent ce nouveau motif d'opposition, lequel est susceptible de faire conclure à la non-validité du brevet et d'entraîner sa révocation, de manière à ce que le titulaire soit pleinement informé des nouveaux développements de l'affaire et ait véritablement la possibilité de riposter en présentant des observations. Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide pour la première fois au stade de la procédure orale d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, il serait en principe nécessaire qu'au cours même de cette procédure orale, elle fasse parvenir au titulaire une notification écrite l'informant de l'introduction de ce nouveau motif et lui exposant les arguments de droit et de fait sur lesquels s'appuie ce nouveau motif, ce qui permettrait d'éviter des malentendus et de verser cette notification au dossier de l'affaire.

10. Modifications au cours de la procédure d'opposition

10.1 Admissibilité des modifications

10.1.1 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 (modification de la demande de brevet européen) pour la procédure de délivrance. Aux termes de la 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. Cette disposition est entrée en vigueur le 1.6.1995 et s'applique à toutes les procédures en instance à cette date (cf. JO 1995, 409).

Avant l'entrée en vigueur de la R. 57bis, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition sur lequel l'opposant s'était réellement fondé (cf. la Jurisprudence des Chambres de Recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992, page 158). La R. 57bis a élargi les possibilités de modifier le brevet. Ainsi, d'après cette règle, toute modification apportée au cours de la procédure d'opposition doit être déterminée par les motifs d'opposition visés à l'Art. 100. En d'autres termes, des modifications peuvent uniquement être apportées pour répondre à un motif d'opposition, sans toutefois qu'il soit nécessaire que le motif en cause ait été invoqué par l'opposant. Ainsi, dans une procédure d'opposition valablement engagée au motif que

l'objet du brevet n'est pas brevetable, le titulaire du brevet peut également présenter des modifications en vue de retirer des éléments ajoutés (Directives D-IV, 5.3). De même, 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 R. 57bis, 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 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).

Dans l'affaire **T 132/92**, le président de la division d'opposition avait déclaré, après que les revendications eurent été modifiées une première fois au cours de la procédure orale, que la division d'opposition n'accepterait plus qu'une seule modification du jeu des revendications. Le titulaire avait formé recours contre la décision de la division d'opposition. La chambre a rappelé qu'il ressort clairement de la R. 57bis que le titulaire a le droit de modifier les revendications au cours d'une procédure d'opposition si ces modifications sont apportées pour répondre aux motifs d'opposition visés à l'Art. 100. La CBE ne contient aucune disposition spécifique régissant le nombre de modifications pouvant être apportées et la date limite pour le dépôt de modifications au cours d'une procédure d'opposition. La R. 86(3) à laquelle fait référence la décision attaquée vise uniquement les modifications apportées à une demande de brevet européen au cours de la procédure devant une division d'examen. La jurisprudence des chambres de recours a cependant déduit d'un certain nombre de dispositions, et notamment de la R. 57(1), qu'il fallait considérer par principe que le titulaire ne peut exiger que les modifications qu'il propose soient acceptées à tous les stades de la procédure d'opposition. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent refuser les modifications si elles ne sont ni opportunes ni nécessaires (**T 406/86**, JO 1989, 302). En particulier, des modifications demandées tardivement peuvent être refusées si elles ne visent pas véritablement à répondre à une objection qui a été soulevée.

La chambre a observé que, mis à part la référence qu'elle avait faite à la R. 86(3), la division d'opposition n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'accepterait plus de nouvelle modification après que les revendications auraient été modifiées une deuxième fois au cours de la procédure orale. En annonçant qu'elle refuserait toute nouvelle modification, la division d'opposition a privé le requérant de la possibilité de déposer des revendications nouvelles et correctes du point de vue de la forme. La chambre a estimé qu'en règle générale la question de savoir si **une modification est utile** est une question qui ne peut être tranchée que sur la base du contenu de cette modification, c'est-à-dire après que cette modification

a effectivement été produite. Il n'y aurait lieu de refuser une nouvelle modification que s'il apparaissait à l'évidence, après une série de modifications n'ayant pas abouti, que le titulaire n'essaie pas vraiment de répondre à une objection, mais cherche uniquement à retarder la procédure.

Dans l'affaire **T 829/93**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante de l'OEB qui veut que les modifications soumises au cours d'une procédure d'opposition soient subordonnées à une autorisation donnée par l'OEB dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conformément aux R. 57(1) et 58(2) et ne soient autorisées que si elles sont susceptibles d'influer sur la décision qui sera prise au sujet des aspects visés par l'Art. 100, ou que si elles sont proposées pour répondre à des objections soulevées au sujet de ces aspects. La nouvelle R. 57bis étant entrée en vigueur après la date à laquelle les modifications avaient été produites, la décision attaquée ne pouvait se fonder sur ses dispositions. Le requérant a fait valoir que le dépôt de **nouvelles revendications dépendantes** lui permettait de répondre aux objections soulevées par l'opposant à l'encontre des revendications dépendantes. En réalité, l'opposant avait attaqué dans son acte d'opposition l'ensemble du brevet au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive et avait indiqué que les documents cités concernaient également les revendications dépendantes et que les revendications dépendantes 2 à 6 en tant que telles ne portaient pas sur des objets brevetables.

La chambre a cependant estimé que la nécessité et l'utilité, et par conséquent la **recevabilité** d'une modification devaient être appréciées d'un point de vue non pas subjectif, mais **objectif**. D'un point de vue objectif, il était évident que si le brevet risquait d'être révoqué, c'était uniquement en raison de la manière dont l'invention était définie dans la revendication 1, et il était clair que les nouvelles revendications dépendantes n'influaient pas sur la définition donnée des caractéristiques de l'invention dans la revendication 1 et ne permettaient donc pas de répondre véritablement aux objections soulevées par l'opposant, qui avait contesté l'existence d'une activité inventive. Si l'objet d'une revendication indépendante n'implique pas d'activité inventive, il n'est pas possible de lui conférer une activité inventive en introduisant une revendication dépendante dont l'objet implique une activité inventive. La chambre a reconnu qu'en pratique le requérant pouvait avoir eu raison de faire valoir que les revendications dépendantes existantes pouvaient constituer une bonne position de repli dans le cas où la revendication 1 ne serait pas jugée admissible, car des revendications dépendantes de formulation inchangée permettent souvent mieux de compléter une revendication indépendante que le ferait un exposé tiré de la description. La chambre a déclaré toutefois que dans la procédure d'opposition, le dépôt de nouvelles revendications dépendantes dans le seul but de se ménager une meilleure position de repli ne saurait être considéré comme utile ou nécessaire. S'il s'avère nécessaire de modifier une revendication indépendante, l'on peut aussi bien reprendre directement des caractéristiques appropriées tirées de la description. En tout état de cause, d'un point de vue juridique, l'on n'a rien à gagner avec une procédure en deux étapes qui consisterait tout d'abord à reprendre dans de nouvelles revendications dépendantes certaines caractéristiques tirées de la description, pour les introduire plus tard le cas échéant dans une revendication indépendante. La chambre a estimé par conséquent qu'il n'y avait pas lieu en application des R. 57(1) et 58(2) d'admettre les nouvelles revendications dépendantes soumises à titre de requête principale.

Dans l'affaire **T 463/95**, la division d'opposition avait rejeté la requête principale en vue de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, au motif que la revendication 29 avait été déposée une semaine seulement avant la procédure orale et qu'elle n'était pas clairement admissible, vu que son objet n'impliquait aucune activité inventive au regard de l'état de la technique. La chambre a noté que la division d'opposition exerçait un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statuait sur les demandes de modification dans les oppositions dont elle était saisie, et a déclaré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une revendication indépendante nouvelle ou modifiée soit prise en considération, lorsqu'elle résulte de la combinaison de caractéristiques qui émanent des revendications du brevet tel que délivré et ont été spécifiquement contestées, l'intimé étant censé déjà connaître l'objet en question. En outre, le requérant/titulaire du brevet avait déclaré qu'il ne s'était rendu compte d'un éventuel risque de contrefaçon qu'à un stade très tardif et qu'il devait défendre ses intérêts juridiques dans les limites des revendications du brevet tel que délivré. Aussi la chambre a-t-elle conclu que dans ces circonstances, la division d'opposition aurait dû inviter les parties à prendre position sur la revendication 29. C'est seulement s'il y avait eu une différence substantielle entre l'objet de la revendication 29 et celui des revendications déjà contestées que cette revendication aurait pu être rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas manifestement admissible. Dans la présente espèce cependant, le titulaire du brevet a agi de façon normale pour s'efforcer de sauver autant que possible la revendication 1 délivrée après qu'elle fut annulée.

10.1.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré

L'entrée en vigueur de la 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 24/88**, **T 324/89**, **T 50/90**).

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. 193 s.).

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 (**T 792/95**).

10.2 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), **T 922/94**).

Dans la décision **T 301/87** (JO 1990, 335), la chambre a fait observer 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.

Dans l'affaire **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a estimé qu'afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modification des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'Art. 123(2) et (3)).

Dans l'affaire T **740/94**, il a été jugé que la procédure était entachée d'un vice substantiel, du fait que dans sa décision de maintenir le brevet sous la forme modifiée, la division d'opposition avait omis de répondre à une objection formulée à l'encontre de la revendication modifiée.

11. 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), **T 7/95**).

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 application 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". A cet égard, la nouvelle version du communiqué sur la procédure d'opposition publiée au JO 1989, 417 reste inchangée.

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 (voir page 458 s.).

12. Décision de la division d'opposition

12.1 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 ("automatiquement") 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 fait application de 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.

12.2 Décisions intermédiaires

12.2.1 Généralités

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.

12.2.2 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 application 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. Selon 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) dispose 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 opposants 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 fait observer que la CBE ne contient 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 prendre en considération différents aspects, tels 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.

Bien avant que la décision **G 1/88** ne fut prise, une chambre, dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), a fait observer 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.

13. Répartition des frais de procédure

13.1 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.

13.2 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**).

13.3 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 qu'une demande de répartition différente des frais est normalement présentée 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.

13.3.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

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. 492).

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 (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, T 970/93**).

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 297/86**, **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 443/90**, **T 582/90**, **T 267/92**, **T 306/93**, **T 486/94**, **T 9/95**).

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 suivant 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. Dans la décision **T 416/87** (JO 1990, 415), 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 occasionnés 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, ce détournement de procédure exigeait d'ordonner une répartition des frais exposés lors de l'instruction ; conformément à la R. 63(1), ces frais incluaient la rémunération des représentants des parties.

Dans la décision **T 323/89** (JO 1992, 169), c'est dans le mémoire exposant les motifs de son recours que le requérant 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'intimé/titulaire du brevet a dû à nouveau consacrer du temps et de l'énergie à répondre à des objections que le requérant aurait pu aisément soulever pendant le délai d'opposition. Cela a entraîné pour le 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. Le requérant aurait pu aisément invoquer les antériorités susmentionnées pendant le délai d'opposition ; après tout, il s'agissait de sa propre utilisation antérieure. De plus, le requérant n'a pas indiqué pour quelles raisons il avait fait valoir si tardivement ces nouvelles antériorités. La chambre a donc ordonné que le requérant supporte une partie des frais

supplémentaires exposés par l'intimé.

Dans l'affaire **T 83/93,** la chambre de recours a considéré qu'en produisant comme preuve cinq nouveaux documents 40 mois après l'expiration du délai d'opposition, sans donner les raisons de son retard et en reprenant sur la base de nouveaux faits et preuves, 51 mois après l'expiration du délai d'opposition, un motif déjà invoqué au titre de l'Art. 100c), le requérant avait commis un abus dans l'exercice de son droit de recours. La chambre est parvenue à la conclusion que l'équité exigeait qu'elle procède à une répartition des frais au profit de l'intimé. Du fait de la production tardive par le requérant de ces moyens de preuve, sans que rien ne justifie ce retard, l'intimé avait eu à supporter des frais plus élevés que ceux qu'il aurait encourus si tous les moyens de preuve avaient été produits dans le délai d'opposition de neuf mois, car dans ce cas il aurait pu étudier dans la même foulée tous les moyens de preuve (documents appartenant à l'état de la technique et pièces déposées initialement, comparées avec les pièces en vigueur). La chambre de recours a fait observer qu'aux termes de la R. 63(1), il ne peut être pris en considération pour la répartition des frais que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Ces dépenses incluaient en l'occurrence la rémunération des mandataires des parties. En conséquence, la chambre a décidé que le requérant devait rembourser à l'intimé 50% des frais que ce dernier avait eu à supporter pour la préparation et le dépôt par son mandataire de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

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 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 l'affaire **T 336/86**, un cas spécial a été traité. 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.

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, à des modifications du brevet 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 582/88**, **T 638/89**, **T 765/89**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 334/91**, **T 875/91**, **T 81/92**, **T 585/95**, **T 29/96**).

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.

Dans l'affaire **T 29/96**,la chambre n'a pas accepté de procéder à une répartition différente des frais. Un document, dont le contenu devait être considéré comme relativement simple et clair avait été produit en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles. Deuxièmement, il ne pouvait pratiquement être considéré comme un nouveau motif d'opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simplement d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire. Il était logique que le requérant, ayant succombé en première instance (à la procédure d'opposition), essaye, en produisant le document au stade de la procédure de recours, de combler une lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait,

de façon à renforcer sa position.

Dans l'affaire **T 712/94**, la chambre a autorisé le requérant/opposant à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé/titulaire du brevet. En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. La chambre a fait remarquer que le titulaire du brevet n'avait pas été pris au dépourvu lorsque le requérant avait dû par la suite produire lesdits documents au stade de la procédure de recours, la tentative de conciliation ayant échoué. Il n'y avait donc aucune raison de procéder au nom de l'équité à une répartition différente des frais.

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.

13.3.2 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.

13.3.3 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. 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, 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 un des intimés 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 (voir aussi **T 772/95**).

13.3.4 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 (cf. aussi **T 507/89**).

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 1er 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).

Dans l'affaire **T 434/95**, la requérante qui avait requis, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale s'est abstenue de se présenter à l'audience, sans avoir au préalable prévenu l'OEB. La chambre de recours a décidé que la requérante devrait supporter les frais occasionnés à l'intimée par la tenue de la procédure orale, car l'intimée n'avait elle aussi requis qu'à titre subsidiaire la tenue de la procédure orale et, de ce fait, il aurait été possible, en l'occurrence, de ne pas tenir de procédure orale. Du fait qu'elle s'était délibérément abstenue de comparaître à la procédure orale et n'avait pas prévenu la chambre en temps utile, elle s'était elle-même exposée à une condamnation aux dépens dans le cadre d'une répartition des frais et devait, conformément à la jurisprudence constante (voir à ce sujet les décisions **T 338/90**, **T 909/90** et **T 930/92** (JO 1996, 191)), s'attendre à une telle condamnation (cf. **T 641/94**). La chambre de recours a estimé en outre que l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149) de la Grande Chambre de recours relatif au principe du contradictoire ne valait pas pour la décision prise au sujet de la requête en répartition des frais, étant donné qu'il s'agissait là des conséquences juridiques entraînées par la non-comparution délibérée d'une partie à la procédure orale. L'avis de la Grande Chambre de recours pouvait être invoqué pour la décision quant au fond au sujet de la validité du brevet en litige, mais il n'avait pas à être pris en compte dans la présente affaire, car l'intimée n'avait fait valoir aucun fait nouveau au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 544/94**, les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale. La chambre a indiqué qu'une partie qui avait requis la tenue d'une procédure orale n'était pas obligée d'être représentée à cette procédure. Son absence, dûment annoncée, ne pouvait être considérée comme une incorrection. En outre, la non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. L'intimé n'avait ni démontré ni prétendu qu'il avait encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant.

13.3.5 Prétendus abus de procédure ou recours abusifs allégués à une 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 car c'était par sa faute qu'un recours avait été nécessaire. 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 (**T 614/89**, **T 26/92**, **T 81/92**). 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 305/86**, **T 383/87**, **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, il ne saurait être reproché à une partie de recourir abusivement à la procédure orale au seul motif que les questions dont la procédure orale fait l'objet seraient des problèmes simples, pouvant facilement être présentés par écrit.

Toutefois, dans l'affaire **T 1022/93**, le requérant avait omis, dans la procédure de recours écrite, de signaler pourquoi, selon lui, les revendications de procédé modifiées devaient être considérées comme impliquant une activité inventive, et de préciser que l'exemple supplémentaire décrivait un procédé selon le jeu de revendications modifiées. Il devenait donc impossible de renvoyer l'affaire sans procédure orale, ou de traiter le fond de l'affaire au cours de la procédure orale. Pour des raisons d'équité, le requérant a donc été obligé, en application de l'Art. 104(1), de rembourser à l'intimé les coûts occasionnés du fait de la participation à la procédure orale devant la chambre.

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 requérant/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 du brevet s'il avait fallu tenir une deuxième procédure orale.

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.

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.

13.4 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, il a été 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.

Dans les affaires **T 323/89** (JO 1992, 169) et **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).

13.5 Exigences en matière de procédure

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), 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'intimé n'ayant pas par ailleurs fourni de preuves pouvant justifier une telle répartition...". Dans de nombreuses autres décisions, 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**, **T 306/93**).

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 (voir aussi **T 125/93**).

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.

13.6 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'opposant et requérant avait présenté une requête en révocation du brevet qui avait été jugée irrecevable, faute d'un exposé des motifs suffisant. Il 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 il n'avait pas comparu. L'opposant 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'un des intimés en ce sens uniquement que sa demande de répartition différente des frais avait été rejetée. Si cet intimé avait introduit un recours contre cette décision, le recours, qui aurait eu pour seul objet la répartition des frais, aurait été irrecevable en application 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.

D. Procédure de recours

1. Nature juridique de la procédure de recours

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 (**G 1/94**, JO 1994, 787). 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 la nature 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), **G 9/91** (JO 1993, 408), **G 10/91** (JO 1993, 420), **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 506/91**). 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.

La procédure est de nature judiciaire (**G 1/86**, JO 1987, 447). Les décisions **G 7/91** (JO 1993, 356) et **G 8/91** (JO 1993, 346) font également référence à une "procédure relevant du contentieux administratif". Dans **G 9/92** et **G 4/93** (publiées toutes deux au JO 1994, 875), il a été décidé que la portée de la procédure de recours est déterminée par le recours.

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**), 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. Il convient de 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 de recours juridique a précisé le contenu de cet effet dans la décision **J 28/94** du 7.12.1994 (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 techniques, toute mesure utile doit être prise 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. Effet dévolutif du recours

Dans l'affaire **J 29/94** (JO 1998, 147), la section de dépôt avait rejeté la requête présentée au titre de la R. 88 en vue d'ajouter la désignation de l'Italie dans une demande, au motif que les conditions requises par cette règle n'étaient pas remplies. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision. Il a été invité par la chambre à présenter ses observations sur une notification établie conformément à l'Art. 110(2). N'ayant reçu aucune réponse, la chambre a décidé que la demande était réputée retirée en application de l'Art. 110(3). Le requérant a estimé que la fiction de retrait de toute la demande ne constituait pas une sanction appropriée, dans le cas où une décision de la section de dépôt relative à la validité d'une désignation était contestée par voie de recours.

La chambre a estimé qu'étant liée par la Convention, elle ne saurait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la Convention que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou est entièrement arbitraire. Même si la décision contestée porte uniquement sur la désignation d'un Etat et non sur toute la demande, l'effet suspensif du recours affecte la demande dans son ensemble, conformément au principe de l'unicité de la demande ou du brevet au cours de la procédure. En l'occurrence, il résultait du recours qui avait été formé que la première instance n'était plus compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. Après la formation

du recours, une partie de la demande ne pouvait demeurer en souffrance devant la première instance. En outre, la chambre a considéré que cette disposition n'était pas entièrement arbitraire, car la reconnaissance de validité des désignations fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrance doit indiquer les Etats pour lesquels le brevet est délivré.

4. 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 l'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'intimé, n'ayant pas avisé l'OEB comme il 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 recevable.

Cf. aussi dans "Principes directeurs de la procédure", le chapitre "Privilège du choix de la langue", p. 407.

5. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

5.1 Parties à la procédure de recours

Aux termes 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). Dans la décision **J 33/95**, la chambre a jugé que, dans une procédure de recours dirigée contre la décision de la division juridique de refuser de susprendre la procédure conformément à la R. 13, le demandeur doit être traité comme partie à la procédure. Selon la chambre, la requête en suspension ne peut pas être dissociée de la procédure de délivrance. La situation juridique du demandeur est directement affectée par une suspension, car pendant la durée de la suspension, il est privé des droits découlant de l'Art. 64(1).

Selon la décision **J 28/94** du 4.12.1996 (JO 1997, 400), le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la R. 13, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par 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'intimé devait demeurer partie à la procédure.

Dans la décision **T 643/91**, le recours formé par l'opposant 1 avait été rejeté parce qu'irrecevable, tandis que l'opposant 2 avait formé un recours recevable. La chambre a considéré que l'expression "toute partie à la procédure" figurant à l'Art. 107 s'appliquait à l'opposant 1, et que, par conséquent, celui-ci était de droit partie à la procédure de recours engagée par l'opposant 2.

Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a déclaré qu'un opposant dont l'opposition a été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition et qui n'a pas formé de recours contre cette décision ne peut pas être partie à une procédure de recours engagée par le titulaire du brevet, au motif qu'il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition à partir du moment où la décision relative à la recevabilité de son opposition a juridiquement pris effet. En revanche, les autres opposants sont parties à la procédure de recours introduite par le titulaire du

brevet.

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.

5.2 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 **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 ensuite 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, que le nouveau titulaire du brevet soit habilité à exercer le droit au brevet. La division d'opposition avait répondu par l'affirmative à cette question. La chambre de recours a jugé que la division d'opposition n'était pas compétente pour se prononcer sur les prétentions de l'intimé. 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 par la division juridique se substitue à l'ex-titulaire dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours. Que le nouveau titulaire est habilité à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question. Dans la procédure d'opposition et dans la procédure de délivrance, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, conformément à l'Art. 60(3) ; en application de l'Art. 111(1), la chambre n'est pas elle non plus autorisée à trancher cette question.

Dans la décision **T 870/92**, la chambre a estimé qu'une substitution de partie peut avoir lieu pour la procédure concernée, lorsque la preuve du transfert de droit est apportée à l'OEB. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle produit ses effets pour l'OEB (R. 20(3), R. 61). Il n'est pas nécessaire que la partie adverse donne son accord à la substitution de partie. Aussi longtemps que la preuve du transfert de droit n'est pas apportée, l'ancienne partie continue d'avoir les mêmes droits et obligations au titre de la procédure.

5.3 Les droits des parties

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. 296). La décision **G 1/86** (JO 1987, 447) a reconnu en outre la validité du principe de l'égalité de traitement de toute les parties à une procédure devant une chambre de recours de l'OEB si celles-ci se trouvent dans des situations de droit comparables. 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 ne met pas fin automatiquement à 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. Cependant 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, deuxième 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. 523).

Il convient d'accorder un traitement équitable aux parties (**G 9/91**, JO 1993, 408, point 2). Dans l'affaire **T 1072/93**, la chambre a estimé que la liberté, pour une chambre de recours, de donner à l'une des parties des conseils spécifiques sur la manière de lever une objection, est sévèrement limitée, même si cette objection provient de la chambre elle-même, et ce notamment dans les procédures inter partes, où l'exigence d'impartialité judiciaire à légard de toutes les parties revêt une importance fondamentale. Dans la décision **T 253/95,** la même chambre a confirmé que dans les procédures inter partes, les chambres de recours doivent être rigoureusement impartiales, et en a conclu que le fait d'attirer l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé et sur un motif dont la charge de la preuve lui incomberait, avant la tenue de la procédure orale, constituerait une violation évidente du principe d'impartialité, même si la notification exposant un tel argument est également adressée à l'autre partie.

5.4 Intervention

5.4.1 Recevabilité de l'intervention

Conformément à l'Art. 105, une intervention dans la procédure d'opposition suppose, pour être recevable, que l'intervenant ait été attrait en justice par le titulaire du brevet pour contrefaçon ou que, après avoir été mis en demeure 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.

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 a jugé qu'une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois demeurait sans effet lorsqu'aucun recours n'a été formé (pour plus de détails cf. p. 466).

Dans la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), la Grande Chambre de recours a considéré que l'Art. 105 doit être appliqué à la procédure de recours. L'expression "procédure d'opposition" n'est pas limitée à la première instance, mais porte également sur les procédures devant la seconde instance. L'intervention pendant la procédure de recours était donc recevable. Considérant également la question de savoir si un intervenant peut soulever l'un des motifs d'opposition énoncés à l'Art. 100, même si ceux-ci n'ont pas encore été examinés par la division d'opposition, la Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet lui-même ne souhaite pas que la chambre renvoie l'affaire.

Dans l'affaire **T 296/93** (JO 1995, 627), l'intervenant a fait valoir que l'Art. 105 permet à tout tiers d'intervenir, si ce tiers apporte la preuve qu'il a été mis en demeure par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet et qu'il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur; ces deux cas possibles d'intervention ne s'excluant pas mutuellement. Selon la chambre, l'Art. 105 part du principe que dès qu'une action en justice est introduite, le seul délai d'intervention dont on puisse se prévaloir commence à courir. Par conséquent, les deux cas prévus, l'un à la première et l'autre à la seconde phrase de l'Art. 105(1) , pour calculer le délai d'intervention de trois mois, s'excluent mutuellement. Dans un des cas, le délai avait été déclenché par l'introduction de la première action en justice, indépendamment de la question de savoir si elle relevait de la première ou de la deuxième phrase de l'Art. 105(1).

5.4.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Une question reste à trancher, celle de savoir si une partie qui n'intervient dans la procédure qu'au stade du recours doit payer une taxe de recours. La partie qui intervient dans la procédure de recours n'est pas redevable d'une taxe de recours si elle ne revendique pas le statut de requérant indépendant (cf. **T 27/92** du 25.7.94, **T 471/93** et **T 590/94**). Dans la décision **T 1011/92**, la chambre a estimé que la partie qui intervient dans la procédure doit acquitter une taxe de recours si elle veut jouir d'un droit propre sur ladite procédure, en ce sens qu'elle peut la poursuivre si le requérant retire son recours.

D'autre part dans **T 195/93** l'intervenant avait produit une déclaration d'intervention au cours de la procédure de recours en instance et acquitté la taxe d'opposition. Le recours avait 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. Par conséquent, la chambre a examiné la recevabilité de l'intervention (cf. supra, p. 521). Dans sa décision, la chambre s'est fondée sur ce qu'a dit la Grande Chambre de recours dans **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 requérant. La chambre a estimé qu'une telle affirmation n'aurait aucun sens si l'intervention n'était pas considérée indépendamment du sort réservé au recours. L'intervention étant irrecevable, la chambre n'a cependant pas jugé opportun de statuer sur la poursuite de la procédure de recours par l'intervenant.

5.5 Observations formulées par des tiers

En vertu de l'Art. 115, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention après la publication de la demande de brevet européen, sans pour autant acquérir la qualité de partie à la procédure devant l'OEB.

Selon la décision **T 908/95**, les observations d'un tiers ne sont pas prises en considération si, pendant la procédure de recours, il fait état d'une utilisation antérieure connue du public sans satisfaire aux critères nécessaires, et s'il faut procéder à des recherches supplémentaires qui ne peuvent avoir lieu qu'avec la collaboration du tiers ne participant pas à la procédure.

6. Etendue de l'examen

Le recours donne à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la première instance et vise à supprimer le "grief" par une modification ou une annulation de la décision attaquée. Le recours constitue l'objet de la procédure (**G 9/91** et **G 10/91**(JO 1993, 408, point 18), **G 9/92** (JO 1994, 875)). La compétence décisionnelle de la chambre de recours est fixée par la requête présentée par le requérant. Le cadre de fait et de droit qui était à la base de la décision attaquée constitue le cadre dans lequel cette compétence peut s'exercer (**G 9/91**, **G 10/91**, notamment le point 18). Pour la procédure d'opposition, cela signifie que la requête de l'opposant en première instance détermine la mesure dans laquelle le brevet

a été attaqué, ainsi que les motifs d'opposition à examiner aux fins de la procédure en première et seconde instance. Au-delà, l'instance n'a plus le pouvoir de décider. La possibilité d'examiner des revendications dépendantes, dans la mesure où leur validité est mise en question d'emblée par les pièces disponibles, ou un nouveau motif d'opposition, lorsque le titulaire du brevet donne son accord, constitue une exception à ce principe (**G 9/91**, **G 10/91**, **T 362/87**, JO 1992, 522). L'acte de recours détermine aussi le cadre d'application de l'Art. 114(1), car au-delà, il n'y a pas de compétence pour examiner les faits (**G 9/92**, points 3 et 4).

Dans la décision **T 501/92** (JO 1996, 261), l'opposant avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition par la division d'opposition, et demandé la révocation du brevet. Le titulaire du brevet n'avait formulé aucune observation en réponse et n'avait pas pris part, après en avoir avisé la chambre, à la procédure orale. L'opposant a estimé que pour des raisons de procédure, il devait être fait droit au recours sans examen au fond, vu que l'intimé n'avait pas formé de requête en maintien du brevet. Après avoir confirmé l'opinion exprimée dans la décision **T 34/90** (JO 1992,454), selon laquelle les déclarations aux fins de la procédure, faites en première instance, ne sont pas applicables à la procédure de recours, la chambre a conclu qu'il découle clairement des Art. 110 et 111 que lorsque le recours est recevable, la chambre de recours doit examiner le recours et décider s'il peut y être fait droit (en d'autres termes, examiner si la décision de la division d'opposition doit être corrigée ou annulée conformément à la requête formulée par l'opposant/requérant dans l'acte de recours), que le titulaire/intimé ait ou non présenté une requête en maintien du brevet.

6.1 Effet obligatoire des requêtes - Pas de "reformatio in peius"

Au fil des ans, la question s'est posée de savoir si la partie qui n'a pas formé le recours peut s'opposer par ses requêtes à celles du requérant ou si elle doit se contenter de défendre la décision attaquée (cf. **G 2/91**, JO 1992, 206).

Dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux publiées au JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours a déclaré que les chambres étaient liées par les requêtes du requérant.

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, deuxième 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, deuxième phrase, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires (cf. par ex. **T 321/93**).

En effet cette doctrine de la Grande Chambre appelée doctrine de la reformatio in peius se base sur le fait 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 respecter ce délai. Dans **T 856/92** la chambre a appliqué les principes énoncés dans **G 9/92**.

La décision **G 9/92** a été rendue sur saisine déférée par **T 60/91** et **T 96/92** (toutes deux publiées au JO 1993, 551). La décision **G 4/93** résulte de la saisine décidée dans **T 488/91** en date du 15.11.1992.

Les conséquences juridiques de cette jurisprudence en cas de révocation du brevet ont été clarifiées dans la décision **T 169/93**. Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Il avait allégué que dans cette procédure de recours, la chambre n'avait à trancher que la question de la recevabilité des revendications et de l'existence d'une activité inventive, étant donné qu'aucun des intimés n'avait formé de recours pour contester la décision de la division d'opposition, qui avait estimé que l'objet revendiqué avait été suffisamment exposé et qu'il était nouveau par rapport à l'usage antérieur qui avait été allégué. Le requérant avait cité à ce propos les décisions **G 9/91** (JO 1993, 408), l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et la décision **G 9/92** (JO 1994, 875).

La chambre a estimé qu'en l'espèce, la portée du recours, n'était étendue du fait que l'intimé, qui n'avait pas formé de recours, demandait le rejet du recours, afin de défendre simplement le résultat obtenu à l'issue de la procédure devant la division d'opposition, puisque le requérant ne pouvait être pénalisé davantage par l'issue du recours. En conséquence, lorsqu'un recours est formé contre une décision de révocation d'un brevet prise conformément à l'Art. 102(1), l'intimé est libre de soulever à nouveau des questions qui ont déjà été examinées dans la procédure devant la division d'opposition.

Dans la décision **T 327/92**, la chambre a fait observer que la doctrine de la reformatio in peius ne pouvait pas être étendue de façon à s'appliquer séparément à chaque point tranché par la division d'opposition. La chambre doit plutôt examiner si toutes les pièces dont dispose la division d'opposition, qu'elles aient été présentées par l'opposant ou par la division d'opposition, sont pertinentes quant aux motifs de non-validité invoqués dans l'opposition, puis prendre une décision de son propre chef sur les requêtes formulées dans le cadre du recours. La division d'opposition avait décidé de révoquer le brevet au motif que celui-ci n'impliquait pas d'activité inventive, et le requérant avait estimé que la chambre n'avait pas le droit de reposer la question de la nouveauté, sur laquelle avait déjà statué la division d'opposition.

La décision **T 752/93** portait sur le rapport entre la décision **G 9/92** et l'examen de modifications apportées pendant la procédure de recours. Dans une décision intermédiaire, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée. Le titulaire du brevet n'avait pas formé de recours mais, lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déposé de nouvelles revendications, lesquelles contenaient également des caractéristiques revendiquées précédemment. Le requérant/opposant a cependant estimé que ceci était inadmissible compte tenu de la décision **G 9/92**, puisque le titulaire du brevet, qui avait seulement comparu comme partie à la procédure, pouvait uniquement défendre le texte maintenu par la division d'opposition. La chambre a fait remarquer que les modifications

proposées par le titulaire du brevet en tant que partie à la procédure pouvaient, selon la décision **G 9/92**, être rejetées comme irrecevables par la chambre de recours si elles n'étaient ni appropriées, ni nécessaires, c'est-à-dire si elles ne découlaient pas du recours. Cela signifiait que le titulaire du brevet devait avoir la possibilité de rectifier des modifications erronées détectées éventuellement dans le cours ultérieur de la procédure. Dans ce cas, une modification, apportée pendant la procédure de recours, du texte maintenu par la division d'opposition pouvait non seulement restreindre ce texte, mais aussi l'étendre, même si le titulaire du brevet n'avait pas formé de recours. En l'espèce, les modifications par rapport au texte maintenu portaient uniquement sur des caractéristiques à l'encontre desquelles des objections avaient été soulevées au titre de l'Art. 123(2) et (3) pendant la procédure de recours. Les caractéristiques visées par les objections ont été modifiées de manière à éliminer une extension que le requérant considérait comme allant au-delà du texte tel que délivré, et à transformer une limitation inadmissible en vertu de l'Art. 123(2) en une limitation similaire mais désormais admissible. Comme la position de l'unique requérant ne s'en trouvait pas détériorée, la chambre a jugé ces modifications appropriées et nécessaires.

Dans l'affaire **T 637/96**, la chambre a rendu une décision similaire, en jugeant que dans une procédure dirigée contre une décision de maintien du brevet sous une forme modifiée, l'intimé/titulaire du brevet, peut à nouveau demander dans sa requête le maintien de la revendication telle que délivrée, si la modification du texte de la revendication apportée lors de la procédure d'opposition n'a pas modifié l'objet revendiqué (le libellé de la revendication modifiée et celui de la revendication telle que délivrée ont la même signification), et constitue dès lors une modification superflue effectuée pendant la procédure d'opposition. Comme une telle requête ne lèse pas l'opposant/requérant, la requête présentée par l'intimé lors de la procédure de recours (retour à la revendication 1 telle que délivrée) constitue une modification appropriée et nécessaire au sens de la décision **G 9/92** (JO 1994, 875, points 15 et 16).

Dans la décision **T 1002/95**, la chambre a déclaré que bien que la Grande Chambre de recours ait affirmé dans sa décision **G 9/92** (cf. points 15 et 16 à rapprocher des points 8, 10 et 11) que le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours, est seulement partie à la procédure et que, par conséquent, ses requêtes sont limitées et il ne peut "en principe" que défendre le texte des revendications acceptées par la division d'opposition, cette conclusion ne peut pas être interprétée comme interdisant au titulaire du brevet de proposer des modifications si celles-ci visent à rectifier des irrégularités vis-à-vis des conditions qui doivent être remplies au titre de la CBE pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée (cf. Art. 102(3)). Il ne fait aucun doute que de telles modifications sont "utiles et nécessaires" au sens des considérations figurant au point 16 de la décision **G 9/92** (supra), qui constituent la principale condition fixée par cette décision de la Grande Chambre de recours au sujet des modifications proposées. En tout état de cause, il convient de noter que les décisions **G 9/92** et **G 4/93** ont été rendues par la Grande Chambre de recours avant l'insertion de la R. 57bis dans la CBE. Par conséquent, le droit accru du titulaire du brevet d'apporter des modifications ne pouvait être pris en considération dans lesdites décisions.

On trouvera au chapitre VI.I.3.1 d'autres considérations relatives à la question de savoir si le titulaire du brevet peut reprendre des versions du brevet qui avaient été abandonnées dans un premier temps.

6.2 Objet examiné

6.2.1 Procédure de recours sur opposition

Dans l'affaire **G 9/91** (JO 1993, 408) 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 **T 323/94**).

Dans **T 396/89** 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** a établi que l'existence de motifs d'opposition détaillés portant sur une seule revendication indépendante ne signifie pas que cette partie du brevet est la seule à être contestée, si l'opposant a indiqué qu'il souhaitait la révocation du brevet tout entier.

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.

Dans l'affaire **T 233/93**, les deux opposants avaient formé recours contre la décision de rejet de l'opposition prise par la division d'opposition. Le requérant I avait demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation partielle du brevet pour ce qui est des revendications de produit 20 à 45. Le requérant II avait demandé la révocation totale du brevet. Le requérant II a par la suite retiré son recours. La chambre a estimé qu'après avoir retiré son recours, l'ancien requérant II était redevenu simple partie à la procédure au sens de l'Art. 107, deuxième phrase. En conséquence, l'ancien requérant I demeurait le seul requérant et la portée du recours était définie par sa requête, la partie non requérante ne pouvant aller au-delà de cette requête. La chambre étant liée par cette requête, elle n'était donc pas compétente pour réexaminer la brevetabilité des revendications de procédé 1 à 19.

Dans l'affaire **T 481/95**, la chambre a confirmé que dans la procédure de recours sur opposition, l'examen de la décision contestée ne s'étendait pas à la vérification et à la suppression des points obscurs dans les revendications et la description, qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués et étayés. Conformément à ce principe, il y avait uniquement lieu de vérifier, en l'espèce, si l'objet du brevet en litige était nouveau et impliquait une activité inventive et si les ajouts apportés aux revendications étaient contraires à l'une des exigences de la CBE, y compris l'Art. 84. Lorsque les revendications ne sont pas claires, et que ce manque de clarté n'est pas lié aux modifications apportées aux pièces du brevet tel que délivré, il convient, conformément à l'Art. 69, de se fonder sur la description et les dessins pour interpréter les revendications, et non de modifier ces dernières.

Dans l'affaire **T 528/93**, la chambre de recours a décidé qu'une requête présentée sur la base d'une revendication indépendante qui avait déjà été déposée auparavant et avait ensuite été retirée pendant la procédure devant la division d'opposition, si bien qu'elle ne faisait pas l'objet de la décision contestée, ne pouvait constituer l'objet du recours, le requérant ne pouvant considérer que ladite décision n'avait pas fait droit à ses prétentions, telles qu'énoncées dans cette requête.

Dans la décision **T 968/92,** la chambre a estimé que dans une procédure de recours sur opposition, il n'était pas nécessaire d'examiner des revendications restées inchangées après la suppression des références figurant dans des revendications dépendantes, pour déterminer si elles contiennent des motifs d'opposition soulevés pour la première fois au cours de ladite procédure, sauf si le titulaire du brevet y consent.

6.2.2 Procédure ex parte

Bien que dans l'affaire **G 9/93**, la Grande Chambre de recours ait renversé 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.

6.3 Examen des conditions de brevetabilité

6.3.1 Procédure de recours sur opposition

L'acte d'opposition déposé par l'opposant fixe les limites de l'examen, par la chambre, des

motifs d'opposition. Dans la décision **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a jugé que seuls les motifs d'opposition déjà mentionnés au stade de l'opposition peuvent être pris en considération lors du recours. De nouveaux motifs ne peuvent être introduits qu'avec le consentement du titulaire du brevet, dont le droit de veto est applicable quelle que soit leur pertinence.

Les chambres ont eu à diverses reprises l'occasion de se pencher sur les effets de la décision précitée en ce qui concerne trois problèmes particuliers : la signification de l'expression "motif d'opposition", la marche à suivre lorsqu'un motif d'opposition a été examiné d'office par la division d'opposition, la façon de procéder lorsqu'un motif d'opposition a été invoqué lors de la procédure d'opposition, mais n'a pas été examiné par la division d'opposition, et ce quelle qu'en soit la raison.

a) Définition de la notion de "nouveau motif d'opposition"

Dans les décisions **T 937/91** (JO 1996, 25) et **T 514/92** (JO 1996, 270), les chambres ont demandé à la Grande Chambre de recours de définir la notion de "motifs d'opposition". Les décisions **G 1/95** et **G 7/95** (JO 1996, 615 et 626) qui répondent à cette question sont traitées au chapitre "Procédure d'opposition".

Pour ce qui est de l'introduction de nouveaux motifs seulement au stade de la procédure de recours, la Grande Chambre de recours a affirmé, dans les décisions précitées (point 5.4 des motifs), que dans la décision **G 10/91**, l'expression "nouveau motif d'opposition" faisait référence à un **nouveau fondement (motif) juridique d'une objection formulée à l'encontre du maintien du brevet, motif qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et que la division d'opposition n'avait pas non plus examiné durant la procédure en application de l'Art. 114(1) conformément aux principes énoncés dans G 10/91**. En ce qui concerne les deux questions soumises à la Grande Chambre, cela signifie que, si une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'Art. 100a), mais que les seuls motifs invoqués sont l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'Art. 52(1) et (2) constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué au stade de la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. En outre, lorsqu'il a été fait opposition à un brevet sur la base de l'Art. 100a), au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif d'absence de nouveauté au regard des Art. 52(1) et 54 est un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué au stade de la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche, dans le contexte de l'examen de l'absence d'activité inventive.

Les décisions **T 18/93** et **T 796/90** ne peuvent plus être suivies pour ce qui est de la définition du concept de nouveau 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 l'affaire **T 27/95**, ce n'est qu'au stade de la procédure de recours que l'intimé/opposant avait soulevé pour la première fois une objection au titre de l'Art. 100b) à l'encontre de la revendication 1. Se référant à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), le requérant avait estimé qu'il suffisait de s'opposer à l'examen de ce nouveau motif d'opposition. La chambre n'a pu accepter cette argumentation, du fait que la revendication 1 avait été modifiée durant la procédure de recours et que l'avis **G 10/91** énonce expressément qu'il y a lieu d'examiner si les modifications apportées répondent à toutes les conditions requises par la CBE (point 19).

Dans l'affaire **T 105/94**, une opposition avait été formée sur la base de l'Art. 100a), au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait aucune activité inventive. Le motif de l'insuffisance de l'exposé était mentionné dans l'acte d'opposition au moyen d'une croix dans la case appropriée du formulaire d'opposition de l'OEB, mais il n'avait pas été developpé par l'opposant. Dans son recours, le requérant/opposant a soutenu que l'invention n'était pas suffisamment exposée au sens de l'Art. 83. L'intimé a quant à lui fait valoir que le motif de l'insuffisance de l'exposé ne devait pas être admis dans la procédure de recours, car il était nouveau, puisqu'il avait été invoqué seulement au stade du recours. La chambre a estimé que le motif non développé devait être considéré comme inexistant dans l'acte d'opposition, vu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de la R. 55c). Ce motif d'opposition était donc nouveau. Le titulaire du brevet ayant élevé des objections quant à l'admission de ce motif dans la procédure, il y avait lieu de le rejeter.

Dans l'affaire **T 455/94**, le requérant avait fait opposition au brevet délivré, au motif que son objet était dénué d'activité inventive. Ce faisant, il avait déposé, entre autres, une demande européenne antérieure, à savoir le document D9, mais n'avait développé aucune argumentation sur la nouveauté. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait valoir le motif de l'absence de nouveauté sur la base du document D9. L'intimé s'est opposé à l'introduction, dans la procédure de recours, de ce motif d'opposition, qui était selon lui nouveau au sens de la décision **G 7/95**. La chambre n'a pas partagé ce point de vue. L'absence de nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition, vu que le document D9 avait été mentionné dans l'acte d'opposition en tant que demande comprise dans l'état de la technique au sens de l'Art. 54(3). Etant donné qu'une telle antériorité ne peut pas, en application de l'Art. 56, deuxième phrase, être prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, le document D9 ne pouvait être pertinent qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté. La chambre a donc considéré que l'objection fondée sur l'absence de nouveauté figurait implicitement dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 922/94**, la division d'opposition avait révoqué le brevet, au motif que les modifications proposées ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. L'Art. 123(2) n'avait jamais été expressément invoqué en tant que tel au titre de la R. 55c). Il faisait toutefois partie de la décision de la division d'opposition. Le requérant a formé un recours, dans lequel il a maintenu les revendications sur la base desquelles la division d'opposition avait rendu

sa décision. Au cours de la procédure de recours, l'opposant a soulevé des objections au titre de l'Art. 123(2) à l'encontre des revendications sur lesquelles se fondait la décision rendue dans la procédure d'opposition. Le requérant a allégué que la chambre n'avait pas le pouvoir d'examiner si les revendications étaient recevables au regard de l'Art. 123(2), car il s'agissait d'une nouvelle question et qu'en conséquence l'avis **G 10/91** s'appliquait. La chambre a estimé que l'objection formulée au titre de l'Art. 123(2) constituait une partie du cadre de droit de la décision contestée et que le requérant ne pouvait donc pas se fonder sur l'avis **G 10/91** pour demander que ce motif ne soit pas admis dans la procédure de recours. Elle a en outre souligné que l'Art. 102(3) ensemble la R. 66(1) confèrent aux chambres de larges pouvoirs pour examiner, au regard de la CBE, toutes les objections possibles, qui sont susceptibles de découler d'une modification apportée aux revendications initiales, et ce que ces objections aient ou non été invoquées. La chambre a donc admis dans la procédure de recours la question de la recevabilité des revendications au regard de l'Art. 123(2).

b) Motif d'opposition examiné par la division d'opposition de sa propre initiative

Si une division d'opposition a examiné de sa propre initiative un motif d'opposition, la chambre de recours est autorisée à statuer sur ce motif (cf. p. ex. **T 309/92** et **T 931/91**).

c) Motif d'opposition avancé mais non examiné pendant la procédure d'opposition

Dans la décision **T 986/93** (JO 1996, 215), la question se posait de savoir si la chambre pouvait examiner - même sans l'accord du titulaire du brevet - un motif d'opposition avancé après l'expiration du délai d'opposition (à savoir lors d'une procédure orale devant la division d'opposition), et que la division d'opposition avait refusé pour cette raison de prendre en considération en vertu de l'Art. 114(2). La chambre a déclaré qu'elle y était autorisée si elle estimait que la division d'opposition n'avait pas exercé à bon escient son pouvoir d'appréciation. Selon elle, d'après l'avis émis dans **G 10/91,** il faut entendre par "nouveaux motifs d'opposition" tous les motifs avancés seulement au stade du recours, plutôt que ceux - comme le fait valoir le requérant - qui n'ont pas été invoqués dans le délai d'opposition au titre de la R. 55c) ou dont la division d'opposition n'a pas voulu tenir compte en vertu de l'Art. 114(2). Même si la division d'opposition avait décidé d'ignorer un motif, celui-ci n'en avait pas moins été avancé au cours de la procédure d'opposition et, à ce titre, n'était pas "nouveau". En outre, la chambre pouvait également réexaminer la décision de la division d'opposition de ne pas le prendre en considération et - si elle estimait que la division avait eu tort - elle pouvait exercer son propre pouvoir d'appréciation et examiner quand même le motif en question.

Dans l'affaire **T 274/95** (JO 1997, 99), la chambre a déclaré qu'un motif d'opposition invoqué et présenté dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu durant la procédure d'opposition ne peut être considéré comme un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis **G 10/91**, si pendant la procédure de recours l'opposant demande à nouveau que ce motif soit pris en considération. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre de recours peut décider dès lors, sans le consentement du titulaire du brevet, d'examiner ce motif durant la procédure de recours.

6.3.2 Procédure ex-parte

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 substituant des 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 la position de la division d'examen pour ce qui était 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. VII.D.11.1.

6.4 Examen des faits - Cadre d'application de l'Article 114 dans la procédure de recours

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 application 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 le pouvoir de décider en l'absence de requête).

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** et **T 327/92**).

Comme la Grande Chambre de recours l'a souligné dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), 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, in fine).

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. Cela s'applique également dans le cas où l'opposant/intimé retire son opposition. Ainsi, la chambre a décidé 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**, **T 420/91** 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).

Dans l'affaire **T 505/93**, les opposants refusaient de prendre part à une procédure orale visant à préciser le contenu d'une utilisation antérieure. Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'elle n'était pas dans l'obligation d'effectuer des recherches supplémentaires. Le non-établissement des faits désavantagait les opposants.

Dans la décision **T 715/94**, le document D5 qui avait été cité dans le rapport de recherche européenne, visait seulement à illustrer l'état de la technique, et aucune pertinence particulière ne lui avait été attribuée, ni par les divisions d'examen et d'opposition, ni par l'opposant, au cours des procédures qui avaient précédé. Estimant qu'il était de son devoir de déterminer objectivement l'état de la technique le plus proche en comparant les caractéristiques revendiquées et celles des divers éléments de l'état de la technique figurant dans le dossier, la chambre a considéré pour la première fois durant la procédure de recours que D5 était destructeur de nouveauté. La chambre a souligné qu'elle avait le pouvoir de décider ainsi, car la nouveauté avait déjà été contestée et le document D5 avait été cité dans

l'acte d'opposition du requérant. Le fait que D5 ait été cité uniquement à propos des revendications dépendantes ne changeait rien à l'affaire.

6.5 Examen des arguments

Dans l'affaire **T 86/94**, l'intimé avait reçu trois semaines avant la procédure orale un mémoire du requérant/titulaire du brevet, dans lequel celui-ci alléguait pour la première fois que certains documents cités dans la décision contestée ne faisaient pas partie de l'état de la technique. L'intimé, qui avait la charge de prouver que les documents cités étaient compris dans l'état de la technique, objecta que l'allégation du requérant constituait un nouveau motif de recours, qui aurait dû être soulevé dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la question de savoir si une partie s'est acquittée de l'obligation qui lui était faite de prouver qu'un document était accessible au public, constituait un argument et non un nouveau motif de recours.

Tout en étant attentive à la jurisprudence, qui interdit toute extension de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause et limite sévèrement l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve, la chambre n'a pas connaissance d'une quelconque décision qui s'appliquerait à l'admission d'un nouvel argument. En effet, le but même de la procédure de recours, en particulier durant la procédure orale, est de permettre à la partie déboutée de jeter une lumière nouvelle sur certains aspects pertinents de questions qui ont déjà été tranchées au désavantage de cette partie, et/ou d'attirer l'attention sur des faits invoqués dans le raisonnement de l'instance du premier degré, qui a conduit à la décision défavorable. En pratique, la meilleure façon d'atteindre cet objectif est d'invoquer de nouveaux arguments. En effet, une simple répétition de ce qui s'est produit auparavant serait sans effet. Même s'il est bien entendu souhaitable que tous les arguments pertinents soient invoqués le plus tôt possible dans la procédure, l'Art. 108 n'exige en aucune façon que les arguments à invoquer dans le mémoire exposant les motifs du recours soient exhaustifs.

Dans l'affaire **T 432/94**, l'intimé/opposant avait montré que les tests produits par le requérant avec les motifs du recours ne justifiaient pas les conclusions que le requérant en avait tirées. Ce dernier a donc été amené à redéfinir le problème que son invention devait résoudre. L'intimé a estimé qu'un tel changement dans l'argumentation n'était pas recevable d'après la R. 64b).

La chambre a appliqué l'Art. 108. Selon elle, on ne saurait conclure de l'Art. 108, 3ème phrase qu'un requérant est lié pendant toute la procédure de recours par l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire exposant les motifs du recours. L'Art. 108, 3ème phrase porte sur une condition de recevabilité. Il ne limite pas l'objet en litige dans la procédure de recours. Il serait inéquitable à l'égard du requérant de rejeter toute nouvelle argumentation développée sur une base différente et qui serait susceptible de sauvegarder son droit, notamment si elle se fonde sur des informations déjà contenues dans la divulgation initiale.

6.6 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu 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 182/88** (JO 1990, 287), **T 986/93** (JO 1996, 215), **T 237/96** et **G 7/93**).

7. Formation et recevabilité du recours

Selon l'Art. 108(1) le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision et il n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Le contenu de l'acte de recours est régi par la R. 64. Dans le cas où aucun acte de recours explicite n'a été déposé dans le délai, la question se pose de savoir si le seul paiement de la taxe de recours dans le délai peut être considéré comme un acte suffisant pour la formation du recours. Dans la décision **T 275/86** la chambre avait jugé que le paiement de la taxe de recours effectué avec le formulaire EPA 4212 05.80 pouvait être considéré comme suffisant car ce formulaire contient toutes les informations nécessaires selon la R. 64 pour que l'acte de recours soit admissible.

Selon la décision **J 19/90** 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. 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.

Aux termes de l'Art. 14(5), si la traduction de l' acte de recours dans une langue officielle de l'OEB n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu et le recours n'avoir pas été formé (**T 323/87**, JO 1989, 343).

7.1 Décision susceptible de recours

Selon l'Art. 106(1), première 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.

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 ex. 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)).

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 détermine s'il s'agit d'une décision ou d'une notification (cf. aussi **J 26/87** (JO 1989, 329) et **J 13/92**). 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 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 à 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 le chambre de recours.

Dans la décision **J 3/95** (JO 1997, 493), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande chambre de recours la question de savoir quelles suites administratives ou juridictionnelles il convient de réserver aux requêtes tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 456/90**, la chambre de recours avait revoqué un brevet sans tenir compte de la proposition présentée par la titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours. La titulaire du brevet avait alors présenté deux requêtes à la chambre. Avec la première elle voulait obtenir la restitutio in integrum et avec la deuxième elle voulait la radiation du Registre européen des brevets de la mention que le brevet avait été revoqué. Le Président de la chambre de recours qui avait pris la décision, puis le Vice-Président chargé des chambres de recours ont informé le mandataire qu'aucune suite ne pouvait être donnée à ces requêtes puisque la décision **T 456/90** était finale et ne pouvait être révisée. Après avoir reçu ces réponses, la titulaire du brevet a déposé les mêmes requêtes devant la division juridique de l'OEB, laquelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur celles-ci. Contre cette décision de la division juridique, la titulaire du brevet a formé un recours qui a donné lieu à la décision en question.

La chambre de recours juridique, dans **J 3/95**, a d'abord constaté que toutes les requêtes présentées par le titulaire du brevet tendaient à obtenir la révision de la décision **T 456/90** et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Il était donc nécessaire, selon la chambre, d'établir quelles suites doivent être réservées à de telles requêtes. Il serait possible d'envisager des suites à caractère juridictionnel (soit la réouverture du recours contesté, soit l'ouverture d'un nouveau recours), des suites à caractère administratif ou une procédure juridictionnelle spécifique correspondant aux principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants. Aucune de ces possibilités n'est expréssement prévue par la CBE. Il appartient donc à la jurisprudence de trouver la bonne solution.

Selon la chambre de recours juridique, les suites à caractère juridictionnel auraient des conséquences susceptibles de compromettre l'équilibre général du système né de la CBE, les suites à caractère administratif n'apportent pas de solution quant au fond aux questions soulevées et les principes admis dans les Etats contractants pour une suite juridictionnelle spécifique ne sont pas uniformes. Etant donné que ni la CBE, ni la jurisprudence ou la pratique procédurale des chambres de recours ne fournissent de réponse claire, la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes:

1. Dans le cadre de la CBE, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?
2. Convient-il, le cas écheant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des

brevets ?

L'affaire est pendante sous le numéro **G 1/97**.

7.2 Chambre de recours compétente

Les compétences et la composition 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 une 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 application 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.

Dans la décision **T 850/95** du 21.11.1995 (JO 1996, 455), la Grande Chambre de recours a été saisie de la question de savoir si c'est à une chambre de recours technique (Art. 21(3) a) et b) ou à la chambre de recours juridique (Art. 21(3) c) qu'il appartient de connaître des recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance conformément à la R. 89, et - si la réponse dépend des circonstances de l'espèce - qui doit trancher la question de la compétence (pour de plus amples détails, cf. La Jurisprudence des Chambres de recours, 2e éd., p. 376). Dans la décision **G 8/95**, (JO 1996, 481), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance conformément à la R. 89 , doit être tranché par une chambre de recours technique.

Dans l'affaire **J 42/92**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter une requête en rectification qui avait été présentée au titre de la R. 88 après la délivrance du brevet. La chambre de recours juridique devait décider si elle était compétente pour statuer sur le recours. Elle a déclaré que le recours portait sur la question préliminaire de savoir s'il était possible de présenter une requête au titre de la R. 88 après la délivrance. Il s'agit d'une question purement juridique, qui ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Aussi, en application des dispositions de l'Art. 21(3)c, la chambre de recours juridique était-elle l'instance appropriée pour examiner la question. La chambre a estimé que cette décision était conforme au raisonnement développé dans la décision **G 8/95**. Le fait de répondre à la question

préliminaire n'implique en effet aucun examen du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, étant donné que, s'il est répondu par l'affirmative à cette question, la chambre de recours juridique renverra l'affaire à la division d'examen, afin qu'elle examine les modifications quant au fond. Cette façon de procéder garantit que les modifications pourront être examinées par deux instances, sous réserve que leur examen soit autorisé après la délivrance, tout recours formé à l'encontre de leur bien-fondé étant alors de la compétence d'une chambre de recours technique.

7.3 Personnes admises à former un recours

7.3.1 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 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 l'affaire **T 340/92**, le requérant était une société qui avait manifestement été citée par erreur dans l'acte de recours, au lieu d'une filiale qui était l'opposant véritable. Le requérant véritable était la seule partie à laquelle le rejet de l'opposition portait préjudice, et il pouvait être facilement identifié par son mandataire qui était nommé dans le dossier de recours. La chambre a estimé qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité au titre de la R. 65(2), et le recours a été jugé recevable lorsque le requérant a remédié à l'irrégularité dans le délai imparti.

7.3.2 Partie déboutée

L'Art. 107 dispose que 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. Il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie si la décision n'accède pas à ses requêtes principales ou à ses requêtes subsidiaires qui précèdent la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (**T 234/86** (JO 1989, 79), **T 392/91**). Tel n'est pas le cas si le titulaire du brevet retire sa requête principale ou ses requêtes subsidiaires antérieures, et donne son accord à la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (**T 506/91** et **T 528/93**). Dans les deux cas, le brevet avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d'opposition. (Pour plus de détails concernant la relation entre les requêtes principales et les requêtes subsidiaires, voir également le chapitre VI.H.1). Pour établir s'il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie, il faut non seulement comparer les objectifs qu'elle poursuit avec la teneur de la décision, mais également vérifier si elle a été affectée de la sorte au moment où la décision contestée a été rendue et où le recours a été formé (cf. **T 244/85**, JO 1988, 216).

a) Demandeur

Dans la décision **J 12/83** (JO 1985, 6), il a été jugé 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 au 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.

b) Titulaire du brevet

Dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557), la chambre a jugé 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 énonciation 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.

Dans la décision **T 457/89**, la chambre a estimé, comme dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), que le requérant/titulaire du brevet était lésé par la décision de révocation, bien qu'il n'ait pas présenté dans le délai imparti ses observations relatives à une notification, comme la division d'opposition l'y avait invité conformément à l'Art. 101(2) et à la R. 58(1) à (3). D'après la décision **G 1/88**, la CBE indique toujours de façon explicite si une omission peut avoir pour effet une perte de droit. Or, une telle perte de droit n'est pas prévue à l'Art. 101(2).

c) Opposant

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), (cf. par ex. 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 donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **T 271/85** (JO 1988, 341), sur 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. Toutefois, c'est un principe établi par la Convention que les droits des parties doivent pouvoir être protégés par la possibilité d'un recours à au moins une juridiction de rang supérieur. 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.

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 qu'il ne pouvait plus approuver ces revendications parce que les circonstances avaient changé. Le recours a été jugé irrecevable.

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 au sens de l'Art. 107, ses intérêts économiques risquant d'être atteints (cf. aussi **T 996/92**).

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 recevable à former un recours.

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.

7.4 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. 64a), l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et, selon la R. 64b), une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Dans l'affaire **J 16/94** (JO 1997, 331), le recours avait été introduit sous forme de "deuxième requête subsidiaire". La chambre a estimé que pour que les conditions requises par l'Art. 108, première phrase et par la R. 64b) puissent être considérées comme remplies, le requérant aurait dû dans son acte de recours exprimer son intention bien arrêtée de contester une décision susceptible de recours. En conséquence, un recours formé à titre subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve que l'instance du premier degré ne fasse pas droit à la requête principale, n'est pas recevable. La chambre a expliqué que l'un des principaux objectifs des dispositions de l'Art. 108, première phrase et de la R. 64b) était de déterminer, dans l'intérêt de la sécurité juridique, si une décision de l'OEB était contestée. Un acte de recours ne doit pas soulever ou laisser subsister des doutes sur l'intention réelle d'une partie de contester ou non une décision par voie de recours, ceci étant important non seulement parce qu'il est fixé un délai à l'Art. 108, première phrase et parce que l'instance du premier degré prendra par la suite des mesures en vertu de l'Art. 109, mais également parce que, comme le prévoit l'Art. 106(1), dernière phrase, les recours en instance produisent un effet suspensif, qui est susceptible d'affecter les droits des tiers. Dans la pratique, on considère généralement à l'OEB que la requête subsidiaire n'est prise en considération que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou à une requête subsidiaire prioritaire. Les parties à la procédure et les tiers ne peuvent jamais être sûrs qu'une requête subsidiaire sera prise en considération. Aussi un recours introduit sous forme de requête subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve que l'instance du premier degré ne fasse pas droit à la requête principale, n'exprime

pas une intention bien arrêtée de la part d'une partie à la procédure de recours (confirmée par **T 460/95**, JO 1998, 588)

7.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64a)

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.

b) Règle 64b)

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**, **T 372/94**).

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), **T 281/95**).

D'après la décision **T 194/90**, ce principe s'applique également lorsque le requérant/titulaire du brevet forme un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet, sans présenter de requête formelle quant à la portée de son recours. On considère alors qu'il s'en tient, sans y apporter de modification, à la requête qu'il avait formulée dans sa réponse à l'opposition.

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. 64b) et était recevable.

7.4.2 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, première 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.

7.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Selon l'Art. 108, deuxième phrase, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.

7.5.1 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**, **T 493/95.**

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**).

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 l'affaire **T 3/95**, la division d'opposition avait rejeté l'opposition fondée sur l'Art. 100a). Dans son recours, l'opposant a fait principalement valoir que le problème n'était pas divulgué et résolu, et qu'il n'était pas satisfait aux conditions de l'Art. 83. La chambre a considéré le recours comme recevable ; elle a en effet estimé que le second argument, bien que se référant spécifiquement à l'Art. 83, ne portait pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'approche problème-solution exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, c'est-à-dire de façon à rendre plausible que l'invention revendiquée permet de résoudre le problème.

7.5.2 Exceptions à ces principes

Dans certains cas, les chambres ont admis des recours dont les motifs ne remplissaient pas les conditions précitées.

a) Recours ne comportant pas de motifs détaillés

Dans la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre a clairement statué que lorsque le mémoire n'expose pas complètement les motifs du recours, 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.

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 avait eu un comportement incorrect et de nature à induire en erreur (elle avait procédé à un examen au fond, bien qu'estimant l'opposition irrecevable), le principe de la bonne foi (**G 5/88**) exigeait que le recours soit quand même admis.

Dans l'affaire **T 574/91**, le requérant s'est contenté d'affirmer que la division d'opposition "n'avait pas compris", sans discuter des motifs de la décision. La chambre a estimé qu'un tel exposé des motifs était recevable même s'il ne traitait aucun des arguments de la décision attaquée et que le seul argument avancé n'avait aucun rapport avec la décision. En l'absence d'objections précises de la part du requérant, la chambre ayant à connaître du recours s'est bornée à réexaminer les motifs ayant conduit à la révocation du brevet.

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 de révocation du brevet présentée par son titulaire.

Dans l'affaire **T 898/96**, le demandeur n'avait pas donné, au cours de la procédure d'examen, son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet et qui lui avait été notifié conformément à R. 51(4). Il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base d'un texte modifié. La division d'examen a alors rejeté la demande.
Un recours a été formé en vue d'obtenir la délivrance du brevet dans le texte préalablement admis par la division d'examen. Au paragraphe intitulé "MOTIF", la lettre se lisait comme suit : "le présent recours est motivé par le fait que la délivrance du brevet est désormais demandée sur la base du texte préalablement admis (cf. affaire T 139/87, JO 1990, 69)". La chambre a jugé que le recours était recevable et que le mémoire figurant dans l'acte de recours exposait suffisamment les motifs du recours au sens de l'Art. 108. Il ressortait clairement du contenu de la lettre que le demandeur ne requiérait plus la délivrance du brevet sur la base de la revendication 1 modifiée, mais du texte tel que spécifié dans la notification établie conformément à la R. 51(4).

b) Recours fondé uniquement sur des faits qui existaient déjà au moment de la procédure devant la première instance, mais qui n'ont pas été invoqués durant cette procédure (cas nouveau)

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 faits entièrement nouveaux en s'appuyant sur une utilisation antérieure présentée pour la première fois dans la procédure de recours et qui ne contestait pas les raisons de la décision attaquée. La chambre a considéré le recours comme recevable car les nouveaux arguments présentés, bien que sans rapport directs avec ceux contenus dans la décision frappée de recours étaient cependant contenus dans le même motif que celui sur lequel se fondait l'opposition (cf. également **T 938/91**, **T 3/92**, **T 219/92**, **T 229/92**, **T 847/93**, **T 708/95**).

c) Recours fondé uniquement sur des éléments de preuve qui, même s'ils existaient et étaient déjà connus au moment où s'est déroulée la procédure devant la première instance, ont été présentés pour la première fois avec le recours.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé que le recours était recevable car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Etant

donné qu'en vertu de l'avis **G 10/91**, il est possible de prendre en considération des nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable ; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable même s'il est basé sur une situation de fait complètement différent.

d) Recours fondé uniquement sur de nouvelles requêtes

Dans la décision **T 729/90**, la chambre a affirmé qu'un recours peut être recevable, alors même que les raisons pour lesquelles la décision attaquée est jugée incorrecte ne ressortent pas clairement de l'exposé des motifs, si des revendications présentées dans le cadre de requêtes subsidiaires remédient aux objections de la première instance (cf. aussi **T 105/87** et **T 563/91**). En ce qui concerne la question de savoir s'il est ou non fait droit aux prétentions du requérant, on se reportera au point VII.D.7.3.2.

7.5.3 Changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision

Les principes précités ne s'appliquent pas lorsque les faits ont changé après que la décision a été rendue de sorte que la décision se fonde sur des motifs qui ne sont plus valables.

Dans l'affaire **J .../87** (JO 1988, 323), la chambre a considéré que les motifs invoqués par la requérante, bien que s'appuyant sur un fait nouveau qu'il aurait été plus approprié d'invoquer devant la première instance, constituaient des motifs de recours suffisants, étant donné que, si ce fait nouveau était confirmé, la décision contestée n'aurait plus de fondement juridique.

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.

7.5.4 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 287/90**, **T 188/92**, **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.

7.5.5 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), le requérant 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**, le requérant avait remis en cause, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le manque d'activité inventive et, pour soutenir sa thèse, il ne s'était référé 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 le requérant désirait déduire des documents était manifeste.

8. Clôture du processus décisionnel

8.1 Clôture des débats 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.

8.2 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.

8.3 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 (cf. aussi **T 296/93** (JO 1995, 627) dans laquelle la chambre n'a pas pris en considération des mémoires déposés après le prononcé de la décision).

Dans l'affaire **T 304/92**, l'intimé avait demandé à présenter de nouvelles revendications après que le Président avait prononcé la décision de la chambre. Le Président a déclaré la requête irrecevable. Ces faits ont été résumés dans l'exposé des faits.

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), le requérant avait présenté une requête en répartition des frais après le prononcé de la décision sur le fond 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 prononcée à la fin de la procédure orale. Le jour suivant, le requérant demanda de corriger une erreur dans la revendication 1. Dans les motifs de la décision, la chambre accepta de corriger l'erreur.

8.4 Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours

Selon la décision **T 152/82** (JO 1984, 301), il résulte de l'application combinée de l'Art. 110(1)

et de la R. 65 l'obligation pour la chambre de recours tout d'abord de 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 déclarer 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 (cf. également **T 109/86** du 20.7.1987).

Les chambres de recours ont aussi rendu des décisions intermédiaires concernant la restitutio in integrum quant aux délais de recours (**T 315/87** du 14.2.1989, **T 369/91** (JO 1993, 561)), la recevabilité de l'opposition (**T 152/95** du 3.7.1996), ainsi que pour informer rapidement le public, avant que la chambre de recours ne rende une décision définitive, au sujet d'une mention de délivrance incorrecte publiée au Bulletin européen des brevets, en raison de l'effet suspensif du recours (**J 28/94**, JO 1995, 742). Toute décision de saisine de la Grande Chambre de recours sur une question de droit constitue également une décision intermédiaire.

9. 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 ex. **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 favorable 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 le litige était indivisible.

Dans l'affaire **T 557/94**, le requérant et titulaire du brevet a demandé que l'affaire soit renvoyée devant la première instance afin de garantir la possibilité d'une révision judiciaire ait lieu au cas où le brevet serait révoqué sur la base d'un document présenté pendant la procédure de recours. Il s'est référé à l'Art. 32 ADPIC (Accords relatifs aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, lequel prévoit que toute décision de révocation d'un brevetune possibilité de révision judiciaire sera offerte.

La chambre a estimé que l'Art. 32 ADPIC n'oblige pas la seconde instance à renvoyer l'affaire pour poursuite de la procédure devant la première instance, lorsque la première instance n'a pas révoqué le brevet et que la seconde instance a l'intention de s'écarter de la décision prise par la première instance. L'Art. 111 autorise la chambre à statuer sur le fond. Il est étranger à la majorité des systèmes juridiques en vigueur dans les Etats parties à la CBE de limiter le pouvoir de la seconde instance de telle sorte que - selon le "résultat" de la décision attaquée - elle serait tenue de renvoyer l'affaire devant la première instance. Du reste, la CBE ne prévoit pas de restriction similaire du pouvoir des chambres de recours. On ne peut davantage admettre que les Etats qui ont négocié les ADPIC aient eu l'intention d'instaurer une telle limitation. Lu dans le contexte de la structure habituelle du contrôle juridique tel qu'il existe dans les Etats parties à la CBE et dans le contexte de la CBE elle-même, l'Art. 32 ADPIC garantit l'existence d'une instance assurant la possibilité d'une révision judiciaire dans toute procédure de révocation. La doctrine courante interdit les interprétations trop littérales qui seraient nettement au-delà de ce que la disposition lue dans son contexte permet de concevoir.

Dans la décision **T 135/96**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis en première instance. Elle a renvoyé l'affaire conformément à l'Art. 10 RPCR. Cet article prévoit que lorsque la procédure de première instance est entachée d'un vice majeur, la chambre renvoie l'affaire à cette instance, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Selon la chambre, dans la décision **T 977/94**, bien que l'Art. 111(1) le permette, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, d'éviter dans toute la mesure du possible de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré pour adapter la description aux revendications modifiées. En effet, la chambre de recours qui a conclu à la brevetabilité de l'invention définie dans les revendications est a priori mieux à même que la division d'opposition, de contrôler l'adaptation de la description afin d'y exposer la même invention (point 6 des motifs).

10. Autorité des décisions

10.1 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 du premier degré 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 55/90**, **T 757/91**, **T 113/92**, **T 1063/92**, **T 153/93**). Cela est fréquemment justifié par l'argument selon lequel 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.

Selon la décision **T 690/91**, cette autorité des décisions joue à l'égard de toute procédure de recours ultérieure, car l'Art. 111(1) dispose que la chambre peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 843/91** en date du 17.3.93 (JO 1994, 818), la chambre a déclaré: "Les décisions des chambres de recours sont définitives. En effet, une décision peut être contestée uniquement lorsque les textes le prévoient expressément et rien, dans la CBE, 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** (JO 1994, 184) la chambre a constaté relativement à l'Art. 111(2) qu'on considère généralement que la "ratio" d'une décision est le motif ou la raison décisoire, c'est-à-dire l'élément dans une affaire qui est déterminant pour la décision. La chambre a en outre été d'avis que la doctrine de la "res judicata" devait être appliqué en l'espèce. Pour définir le contenu de cette doctrine elle a utilisé la définition donnée dans un dictionnaire selon laquelle l'expression juridique "chose jugée" (res judicata) indique une affaire

définitivement tranchée par la juridiction compétente, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause. Lorsqu'un jugement définitif de ce type a été rendu par la juridiction compétente, il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit. 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 ne s'impose 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 la position 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** (JO 1995, 831).

Dans l'affaire **T 167/93** (JO 1997, 229), le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer son brevet. Le requérant avait allégué que la division d'opposition était liée par les motifs et le dispositif de la décision **T 298/87**, qui avait été rendue par une autre chambre de recours : celle-ci avait annulé la décision prise par la division d'examen de rejeter la demande qui avait par la suite abouti à la délivrance du brevet en litige. Le requérant a fait valoir que les questions qui avaient été examinées par la division d'examen et sur lesquelles celle-ci avait fondé sa décision étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, étant donné que la première chambre de recours les avait tranchées dans sa décision, ce qui signifiait également, toujours selon le requérant, que les constatations de fait sur lesquelles se fondait le dispositif de la décision ne pouvaient être réexaminées et s'imposaient toutes également. La chambre a estimé que du point de vue de la CBE et du principe de "l'autorité de la chose jugée", une décision par laquelle une chambre de recours statue sur un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'examen n'a aucune autorité dans la procédure d'opposition qui s'ensuit ou d'une procédure de recours engagée ultérieurement.

10.2 Type de renvoi

Les effets juridiques de l'Art. 111(2) ont une portée différente suivant la nature du renvoi.

10.2.1 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 condition 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.

10.2.2 Renvoi pour poursuite de la procédure

Dans la décision **T 79/89** (JO 1992, 283), il a été considéré 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 **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 de révocation 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 application 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.

Dans l'affaire **T 27/94**, la décision rendue au sujet du premier recours ordonnait le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'examiner l'activité inventive qu'impliquait par rapport aux documents D3, D4 et D5 l'objet de la revendication, jugée recevable, qui avait été déposée au cours de la procédure orale. La division d'opposition a de nouveau révoqué le brevet. Lors de la deuxième procédure de recours, le titulaire du brevet a modifié les revendications. L'intimé/opposant a estimé que la chambre de recours était liée par le dispositif de la décision prise au sujet du premier recours, qui précisait sur quelle revendication la décision suivante devait se fonder. La chambre n'avait donc selon lui pas le droit de statuer sur la revendication déposée ultérieurement. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la procédure d'opposition, lorsque l'affaire a été renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure, les faits sur lesquels se fonde la décision relative au recours peuvent changer si les revendications sont modifiées. Dans ce cas, cette décision ne s'impose plus conformément à l'Art. 111(2). Il est considéré à l'Art. 111(2) que la décision relative au premier recours comporte une ou plusieurs décisions partielles, mais que l'affaire est par ailleurs renvoyée à l'instance du premier degré, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure. En pareil cas, la procédure d'opposition est poursuivie devant la première instance pour que celle-ci examine la question sur laquelle il lui a été demandé de statuer lors du renvoi de l'affaire, en l'espèce, la question de l'activité inventive par rapport aux documents D3 à D5. Même à ce stade de la procédure, le titulaire du brevet doit bien entendu avoir la possibilité d'adapter sa demande de brevet (cf. R. 57bis), afin de tenir compte de ces nouvelles antériorités. La chambre a estimé par ailleurs qu'il en allait autrement lorsque l'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci d'adapter la description. Dans ce cas, l'instance du premier degré est liée par les motifs et le dispositif sur lesquels se fonde la décision de la chambre de recours, et la question de la brevetabilité des revendications a été définitivement tranchée. En conséquence, elle ne doit

plus être réexaminée par la division d'opposition dans le cadre de l'examen de la brevetabilité, même si les faits de la cause ont changé.

Dans la décision **T 690/91**, la chambre a confirmé que lorsqu'elle est appelée à statuer dans une deuxième procédure de recours ex parte faisant suite à une première procédure de recours ex parte, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision rendue dans la première procédure de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la chambre saisie du premier recours a conclu qu'il n'existait pas de droit de priorité et si cette constatation est déterminante pour la décision, elle constitue une partie importante de la ratio decidendi. Si la revendication est modifiée au cours de la deuxième procédure, mais qu'il n'existe aucun lien entre la caractéristique modifiée et les constatations faites au sujet de la priorité dans la première décision de la chambre de recours, il convient de considérer que les faits de la cause sont les mêmes et donc que la première décision s'impose.

Dans la décision **T 720/93**, la chambre a examiné la question de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision dans le cas où il est engagé des procédures de recours successives, de type "inter partes".

Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition, qui avait prononcé la révocation du brevet. Lors de la première procédure de recours qui avait suivi (**T 500/88**), la chambre avait rejeté la requête principale, ainsi que les deux premières requêtes subsidiaires, et renvoyé l'affaire à la division d'opposition, à charge pour celle-ci d'examiner les revendications selon la troisième requête subsidiaire. La revendication 1 selon cette requête subsidiaire comportait des caractéristiques supplémentaires par rapport aux revendications rejetées, et il s'agissait d'une revendication de procédé, alors que les revendications rejetées étaient des revendications de dispositif. La division d'opposition a révoqué une nouvelle fois le brevet pour défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet a de nouveau formé un recours contre cette décision. Dans la deuxième procédure de recours (**T 720/93**), la chambre avait à statuer sur la question de savoir si elle était liée par la décision **T 500/88**, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Elle a tout d'abord constaté que dans le cas de la revendication 1 sur laquelle elle devait se prononcer, les faits n'étaient pas les mêmes que dans la première procédure, vu que cette revendication appartenait à une autre catégorie et qu'elle présentait quelques caractéristiques différentes. Elle a toutefois estimé qu'en dépit de cette différence, les constatations suivantes faites dans la première décision devaient être considérées comme s'imposant dans la deuxième procédure : la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire n'était pas contraire aux dispositions de l'Art. 123(2) et (3), et son objet était nouveau par rapport aux antériorités citées dans la décision. La chambre a également considéré qu'elle était liée par les constatations de fait sur lesquelles se fondait la partie de la décision ayant juridiquement autorité, par ex. par la constatation du fait qu'un homme du métier tiendrait compte d'un document donné de l'état de la technique pour résoudre le problème et qu'il procéderait d'une certaine manière pour le résoudre, ainsi que la constatation relative à la façon dont il convenait d'interpréter le document. En revanche, elle ne s'est pas jugée liée par la constatation selon laquelle les autres revendications n'étaient pas admissibles non plus, étant en relation avec la revendication 1, parce que cette constatation devait être comprise comme signifiant qu'il n'était pas possible de faire droit à la requête en question, ne serait-ce que parce que la revendication 1 relative à un dispositif n'était pas admissible et que les autres revendications n'avaient pas encore

fait l'objet d'un examen distinct.

Dans l'affaire **T 609/94**, le requérant avait formé un recours contre la première décision de la division d'opposition (**T 319/91**) de révoquer le brevet européen, et avait demandé le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale ou selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 7. Dans sa décision **T 319/91**, la chambre avait rejeté la requête principale, ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 6, et avait renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin que celle-ci poursuive la procédure sur la base de la septième requête subsidiaire. Le rejet avait pour motif que les revendications n'étaient pas recevables au titre de l'Art. 123(2). Au cours de la nouvelle procédure d'opposition, le requérant a déposé des jeux de revendications modifiées. La division d'opposition a de nouveau révoqué le brevet, au motif notamment que les revendications n'étaient pas fondées sur les revendications selon la septième requête subsidiaire.

Le requérant a formé un recours contre cette nouvelle décision de la division d'opposition (**T 609/94**) et a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition. La chambre a fait observer que l'Art. 111(2) dispose sans ambiguïté que l'instance du premier degré et la chambre de recours appelée à statuer de nouveau sur l'affaire sont uniquement liées par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi, "pour autant que les faits soient les mêmes". En conséquence, la division d'opposition n'était pas liée par la première décision, si de nouvelles revendications avaient été déposées, qui n'étaient pas en contradiction avec les motifs et le dispositif de la décision. Le titulaire du brevet doit avoir la possibilité de modifier les revendications à chaque stade de la procédure, donc également à ce stade. Aussi les revendications modifiées ne sont-elles pas nécessairement contraires aux motifs et au dispositif de la première décision de la chambre de recours. La chambre a souligné qu'il en irait différemment, si la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, avec l'ordre de maintenir un brevet sur la base de revendications dont elle aurait défini préalablement le libellé. Dans ce cas, l'instance du premier degré ne peut pas admettre des revendications modifiées, vu que cet ordre est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui est attachée à la décision de la chambre.

11. 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.

11.1 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 jugé 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 met fin à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. La Grande Chambre a estimé que les dispositions de l'Art. 114(1) ne donnent pas le pouvoir de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours. Cela découle de la logique juridique de la CBE. Si l'Art. 114(1) s'appliquait à tous les cas de

retrait, l'exception visée à la R. 60(2) serait sans objet pour ce qui est des oppositions. Le retrait du recours ne doit pas non plus être considéré comme une demande au sens de l'Art. 114(1), deuxième partie de la 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). La procédure de recours est une procédure relevant du contentieux administratif, de sorte que toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à la partie de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative. Ni l'Art. 114(1), ni les intérêts du public ou de l'intimé ne s'opposent à cette interprétation. L'Art. 114(1) n'est applicable qu'à l'examen des faits. Les intérêts du public sont sauvegardés principalement par le système des oppositions. Il peut être admis 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 afin de préserver leurs intérêts. De même, les intérêts des intimés ne nécessitent plus de protection s'ils n'ont pas eux-mêmes formé un recours, comme il est expliqué en détail dans **G 2/91** (JO 1991, 206). Enfin, la Grande Chambre a fait observer que lorsque le requérant unique retire son recours, l'effet suspensif du recours prend fin et la décision de la division d'opposition acquiert force de chose jugée en 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. VII.D.5.4.1).

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.

11.2 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours

Les effets d'un tel retrait varient selon que l'opposant dans la procédure de recours est le requérant ou l'intimé.

Dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), la Grande Chambre de recours a énoncé que si l'opposant est le seul requérant et déclare qu'il retire son opposition, cela a pour effet de mettre fin immédiatement et automatiquement à la procédure de recours, sans que l'accord

du titulaire du brevet soit nécessaire. Il est également mis fin à la procédure si la chambre estime que les conditions fixées par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies. Par cette décision, la Grande Chambre a souligné une fois de plus la distinction entre le pouvoir d'entamer et de poursuivre une procédure, et celui de clarifier les faits afférents à une procédure en cours. Selon cette jurisprudence, ce premier pouvoir, s'agissant d'une procédure de recours, appartient **exclusivement** au requérant, tandis que le second peut être exercé par la chambre en application de l'Art. 114, pour autant que la procédure soit en instance.

Cela entérine la jurisprudence antérieure (cf. **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 381/89** et **T 678/90**). Toute déclaration faite après le retrait de l'opposition est sans objet (cf. **T 381/89**). La décision **T 544/89** ne peut plus être suivie.

Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, si l'opposant est l'intimé, le retrait de l'opposition n'influe pas sur la procédure de recours (cf. par ex. les décisions **T 135/86**, **T 362/86**, **T 373/87**, **T 194/90**, **T 629/90** (JO 1992, 654), **T 138/91**, **T 329/92**, **T 627/92**, **T 78/95**). Néanmoins, d'après la décision **T 789/89** (JO 1994, 482), le retrait d'une opposition par l'intimé signifie que ce dernier cesse d'être partie à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ; il reste partie à la procédure uniquement pour ce qui a trait à la répartition des frais (jurisprudence confirmée par **T 82/92**, **T 884/91**, et **T 329/92**). En revanche, il a été jugé dans la décision **T 484/89** que l'intimé reste partie à la procédure bien qu'il ne soit pas tenu d'y participer activement.

Dans la décision **T 958/92**, la chambre a noté que lorsque l'opposant est l'intimé et qu'il retire son opposition pendant la procédure de recours, la décision de la division d'opposition n'est pas examinée par l'Office de sa propre initiative, mais en vertu du recours, c'est-à-dire sur la base de la "requête" formulée par le requérant en vue de l'annulation de la décision attaquée.

En ce qui concerne les conséquences du retrait de l'opposition sur le pouvoir conféré à la chambre d'examiner les faits d'office, cf. le point VII.D.6.4 supra, "Examen des faits".

11.3 Requête en révocation d'un brevet

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, si l'opposant est le requérant et si le titulaire du brevet fait clairement savoir qu'il n'approuve plus le texte dans lequel le brevet a été délivré et qu'il ne présentera pas de texte modifié, il est mis fin à la procédure de recours par une décision ordonnant la révocation du brevet, sans que soient examinées les questions de fond. Cela est conforme à l'Art. 113(2), qui dispose que le brevet ne peut être maintenu que dans le texte approuvé par le titulaire du brevet (cf. également p. 440 s.). A défaut d'un tel texte, une des conditions de fond nécessaires au maintien du brevet n'est pas remplie (**T 73/84** (JO 1985, 241), **T 230/84**, **T 157/85**). Cette conséquence juridique intervient indépendamment de la formulation utilisée par le titulaire du brevet (cf. par ex. **T 237/86** (JO 1988, 261 - "Nous abandonnons par la présente le brevet") ou **T 92/88** ("Le brevet peut s'éteindre dans tous les Etats désignés")).

Sur le fond, la requête en révocation équivaut à un refus d'approuver le texte des

revendications (cf. **T 186/84** (JO 1986, 79), **T 315/91**, **T 370/91** et **T 936/91** ("Je retire ce brevet sans laisser subsister de droits"), **T 820/94**).

Ainsi, même une déclaration par laquelle le retrait de la demande est requis doit être assimilée à une révocation de l'approbation du texte du brevet au titre de l'Art. 113(2) (cf. **T 264/84**, **T 415/87**, **T 68/90**, **T 322/91**).

Dans l'affaire **T 347/90**, le requérant/titulaire du brevet a fait savoir pendant la procédure de recours qu'il retirait sa demande. En l'espèce, la chambre a interprété sa déclaration comme équivalant à une requête en révocation du brevet et a rejeté le recours sans examiner les questions de fond, de sorte que la révocation du brevet par la première instance a été confirmée. Dans l'affaire **T 18/92**, le requérant/titulaire du brevet a explicitement demandé que le brevet soit révoqué. La chambre a interprété cette requête comme équivalant à un retrait du recours. Par suite du retrait du recours, la décision de révocation rendue par la première instance a pris effet. Dans la décision **T 481/96**, la chambre a examiné les deux solutions, et s'est ralliée à la décision **T 18/92**.

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.

11.4 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**, **T 714/93**, **T 165/95**). 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.

12. 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** (JO 1995, 132), **T 648/94**, **T 794/95**).

Dans la décision **T 473/91** (JO 1993, 630), la chambre a énoncé que la question de la recevabilité du recours visée à l'Art. 109 ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien du recours. Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai concernant le recours proprement dit.

Dans l'affaire **T 691/91**, dans laquelle le demandeur avait formé un recours contre la décision rejetant sa demande prise par la division d'examen cette dernière avait adressé au demandeur le formulaire 2702, intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours", normalement réservé à la révision préjudicielle. Dans ce document, la division d'examen avait maintenu toutes les objections quant au fond qu'elle avait formulées à l'encontre de l'objet de la demande et avait confirmé sa première décision, après y avoir apporté toutefois des rectifications de forme. Le demandeur a formé un nouveau recours contre cette décision de la division d'examen.

La chambre a estimé que le document intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours" constituait un acte final de la division d'examen, qui avait pour effet de priver le requérant de tous les droits attachés à son invention. Ella a donc jugé le recours recevable. Elle a également constaté l'existence d'un vice de procédure. L'Art. 109 prévoit deux possibiliés du point de vue juridique : le maintien ou l'annulation de la décision attaquée. Dans le premier cas, le recours est immédiatement déféré à la chambre de recours, sans aucun avis. Dans le second cas, il est fait droit au recours, ce qui se traduit par la délivrance du brevet ou, le cas échéant, par le réexamen de l'affaire, lequel débouchera soit sur la délivrance du brevet, soit sur un nouveau rejet de la demande de brevet. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une troisième voie, en l'occurrence le maintien de la décision antérieure par le biais d'une décision relative à la révision préjudicielle du recours. Cette possibilité n'est pas prévue par les dispositions de l'Art. 109.

Des objections ne faisant pas l'objet de la décision attaquée ne peuvent pas empêcher que soit appliqué l'Art. 109, comme cela a été décidé dans l'affaire **T 180/95**. En outre, la révision préjudicielle s'avère également appropriée si le requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles visant clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision contestée, de sorte que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base.

Dans l'affaire **T 919/95**, le requérant a estimé que la décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait uniquement faire droit au recours. Selon lui, une révision préjudicielle de type "cassation", qui se borne à annuler la décision attaquée et rouvre la procédure qui, dans un premier temps, avait été close, n'est pas conforme à la CBE. La révision préjudicielle doit être de type "réformation", à savoir qu'elle doit accorder au requérant ce qui lui avait été refusé dans la décision contestée. A cet égard, le requérant s'est fondé sur les versions anglaise et française de l'Art. 109. La chambre a concédé que l'Art. 109 nécessitait une interprétation, étant donné que les textes dans les trois langues

officielles de la CBE font également foi et qu'une comparaison de leur libellé respectif fait apparaître une différence de sens. En application de l'Art. 31(4) ensemble l'Art. 32 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969, elle a recouru aux Travaux préparatoires à la CBE, afin de conférer à la disposition en question le sens que les Etats contractants avaient l'intention de lui accorder. Se fondant notamment sur un exemple donné dans les Travaux préparatoires, elle a conclu qu'une décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait également être de type "cassation". Dès lors que le recours recevable supprime le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, les conditions de l'Art. 109 sont remplies, si, après annulation de la décision attaquée, il est possible de prononcer la décision demandée ou bien il y a lieu de poursuivre la procédure, car il est nécessaire d'examiner de nouveaux faits ou motifs. Dans ce dernier cas, le prononcé d'une nouvelle décision de rejet n'est pas exclu. La révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Si la division d'examen annule une décision en application de l'Art. 109, dans le seul but de délivrer un brevet conformément à une requête subsidiaire, et ce alors que le demandeur insiste sur sa requête principale, la procédure ne s'en trouve pas accélérée, mais retardée. Cela constitue donc un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 939/95**, (JO 1998, 481), la chambre a rappelé que d'après l'Art. 109(2), tout dossier doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond, si la décision litigieuse n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, si le recours soulève d'autres questions distinctes, telles que le remboursement de la taxe de recours, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en application de l'Art. 109(2), de prendre une décision séparée eu égard à la rectification avant l'expiration du délai d'un mois, dès qu'elle se rend compte qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur d'autres questions dans ledit délai.

13. 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**).

D'après 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 d'après 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** (JO 1996, 274), la saisine de la Grande Chambre de recours n'a pas été retenue, 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 sont 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** de 20.7.1988, 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 était de savoir si cela était 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 un troisième degré d'instance au sein de l'OEB ; elle fait partie des instances du deuxième degré constituées par les chambres de recours.

13.1 Suspension de la procédure en première instance après saisine de la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire **T 166/84** (JO 1984, 489), la demande avait été rejetée par la division d'examen au motif que les revendications avaient pour objet une méthode de traitement d'un mammifère. La question de l'admissibilité des revendications d'application dans le domaine thérapeutique était déjà en cours d'examen par la Grande Chambre de recours lorsque la division d'examen avait pris sa décision. La chambre a estimé que lorsqu'une décision d'une division d'examen dépend entièrement de l'issue d'une procédure relative à une question de droit dont a été saisie la Grande Chambre de recours en application de l'Art. 112 - et que ce fait est connu de la division d'examen - l'examen de la demande doit être suspendu jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par la Grande Chambre de recours. Il convenait donc de ne pas rejeter la demande, et en vertu de la R. 67, il y a eu lieu de rembourser la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure.

14. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

14.1 Principes généraux

Nombre de décisions traitent du délai pour l'admission de nouvelles revendications au cours d'une procédure de recours (ci-après requêtes présentées tardivement). 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 ainsi qu'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), **T 38/89**, **T 840/93** (JO 1996, 335)). 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**). 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 626/90**, **T 48/91**).

Dans la décision **T 840/93** (JO 1996,335), 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 (cf. aussi **T 25/91**).

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 (cf. aussi **T 955/91**).

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 241/92**, 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.

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.

Toutefois dans certains cas, 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, ou bien que le dépôt tardif soit justifié et que leur admissibilité puisse être constatée sans instruction par la chambre (**T 95/83** (JO 1985,75), **T 153/85** (JO 1988, 1), **T 406/86** (JO 1989, 302), **T 295/87** (JO 1990, 470), **T 381/87** (JO 1990, 213), **T 831/92**).

14.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

14.2.1 Date du dépôt - Difficulté de l'examen

La décision de prendre en considération des revendications modifiées ou des requêtes subsidiaires est notamment fonction de la date à laquelle elles ont été déposées et de la difficulté que suscite leur examen.

Dans la décision **T 95/83** (JO 1985, 75), 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 (cf. aussi **T 153/85**, JO 1988,1).

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 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**, 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**, la revendication n'était pas clairement admissible. Dans la décision **T 644/89**, 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**, les revendications indépendantes différaient considérablement des revendications déposées jusque là. 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 au niveau de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 406/86** (JO 1989, 302), 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**).

14.2.2 Raisons du dépôt tardif

Un autre critère qui joue un rôle est la raison pour laquelle les requêtes ont été présentées tardivement.

a) Modifications apportées suite à un changement dans la procédure

Les chambres admettent en général des modifications qui ont été présentées en réponse aux observations faites par le rapporteur ou par l'autre partie (cf. **T 38/89**, **T 459/91**, **T 933/91**, **T 1059/92**, **T 69/94**, **T 240/94**).

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. 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 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 la décision **T 833/90**, la chambre a estimé que le fait que la limitation approuvée antérieurement n'était pas nécessaire du point de vue technique ne pouvait être accepté comme justification, car les circonstances techniques étaient restées les mêmes.

Dans la décision **T 152/95**, la chambre a pris en considération les requêtes subsidiaires que l'intimé/titulaire du brevet n'avait présentées qu'au stade de la procédure orale, car ce n'était qu'au stade de la procédure orale devant la chambre qu'un document avait été jugé pertinent, contrairement à ce qu'avait estimé la première instance, à la suite de quoi il avait été conclu que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Comme il restait encore à examiner le texte des revendications qui avaient été produites, la chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et de statuer séparément sur les requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 610/94**, le requérant avait déposé au cours de la procédure orale un nouveau jeu de revendications. Il a fait valoir qu'il avait limité la revendication 1 pour tenir compte de l'antériorité D 12 qui n'avait été produite que peu de temps avant la procédure orale, et que les nouvelles revendications tenaient compte des critiques formulées par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. L'intimé a allégué quant à lui qu'il avait été pris au dépourvu par ces revendications déposées tardivement. La chambre a décidé d'admettre les nouvelles revendications et de poursuivre la procédure orale après une interruption d'une heure et demi environ. Elle a fait observer dans sa décision que l'intimé aurait dû s'attendre à ce que le titulaire apporte des modifications visant à limiter la revendication, vu qu'il avait lui-même cité pour la première fois le document D12 peu de temps avant la procédure orale. Elle a donc jugé admissible la nouvelle revendication et constaté que dans une telle situation, des modifications de ce type devaient normalement être admises, même au stade de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 231/95**, la requête subsidiaire 2 n'avait été présentée qu'à la fin de la procédure orale, au motif que ce n'était qu'au stade de la procédure qu'il était apparu nécessaire de limiter une nouvelle fois l'objet revendiqué. La chambre a toutefois constaté que lors de la procédure orale, les discussions avaient essentiellement porté sur des objections qui avaient déjà été formulées auparavant dans la procédure écrite, et qu'elles

n'avaient fait apparaître aucun aspect nouveau surprenant, permettant de considérer qu'une situation nouvelle avait été créée pour l'intimé. Il n'y avait donc aucune raison valable de présenter une requête à un stade aussi tardif.

Dans l'affaire **T 240/94**, il n'avait pas été possible d'éviter le dépôt tardif, en raison d'un concours de circonstances, parmi lesquelles figuraient le délai relativement bref que la chambre avait fixé dans la citation à la procédure orale, le fait que l'annexe à la citation comportait contre toute attente une appréciation négative sur l'un des avantages techniques de l'invention présentés par le requérant, les inévitables difficultés de communication durant la période de Noël, ainsi que la non-disponibilité de l'expert technique du client. La chambre a décidé d'admettre la nouvelle requête, bien qu'elle introduisait un élément nouveau dans la procédure et que cette requête ait pris manifestement les intimés au dépourvu. Par conséquent, il était nécessaire de donner aux mandataires des intimés le temps nécessaire pour consulter leurs clients et préparer une réponse appropriée. Pour toutes ces raisons, la chambre a décidé, lors de la procédure orale, de poursuivre la procédure par écrit pour ce qui était de la requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 206/93**, le requérant avait demandé que lui soit offerte la possibilité de déposer de nouvelles revendications au cas où celles qui figuraient déjà au dossier ne seraient pas admises, c'est-à-dire après qu'il aurait été discuté des revendications déposées en dernier lieu qui n'étaient pas clairement admissibles. La chambre a déclaré qu'elle ne tiendrait pas compte de cette requête, celle-ci devant être considérée comme une requête subsidiaire qui n'indiquait pas toutefois les revendications dont il devrait être discuté. Si la chambre avait fait droit à une telle requête, il aurait été excessivement difficile pour les intimés de discuter correctement de ces nouvelles revendications, et s'il avait fallu reporter à plus tard l'examen de ces revendications, il s'en serait suivi des retards inacceptables au niveau de la procédure. A la connaissance de la chambre, il n'existait pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu conduire à une autre conclusion, et le requérant n'avait pas invoqué l'existence de telles circonstances. Par conséquent, la chambre a considéré qu'en présentant cette requête trop vague, le requérant n'avait pas agi comme il convenait dans cette procédure, et elle a décidé de rejeter sa requête.

b) Substitution de partie ou de mandataire

Dans l'affaire **T 408/91**, le mandataire du nouveau titulaire du brevet avait présenté des revendications modifiées à l'ouverture de la procédure orale. 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.

Dans la décision **T 830/90** le changement de mandataire n'a pas été accepté comme justification pour les requêtes tardives.

c) Circonstances extérieures à la procédure

Dans la décision **T 160/89**, 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 626/90**, la chambre a décidé que 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 une présentation tardive des revendications.

Dans l'affaire **T 583/93** (JO 1996, 496), la chambre a déclaré que l'absence de communication entre le titulaire d'un brevet et son licencié n'est pas une justification suffisante pour que la chambre, usant de son pouvoir d'appréciation, accepte des requêtes présentées à un stade extrêmement tardif de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 575/94,** la raison invoquée pour faire excuser le retard était que dans le cadre de la préparation de la procédure orale, dont la tenue était imminente, le mandataire et les titulaires du brevet avaient pris des contacts et entrepris des démarches qui les avaient amenés à donner de nouvelles instructions. La chambre n'a pas accepté cette excuse, considérant qu'elle avait envoyé très tôt sa notification et que le détail des problèmes au niveau des relations entre l'intimé et son mandataire n'avait pas été développé. En outre, les requêtes subsidiaires déposées tardivement n'étaient pas clairement admissibles.

14.2.3 Admissibilité évidente des modifications

Dans l'affaire **T 252/92**, 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.

Dans l'affaire **T 25/91**, la chambre a refusé d'admettre les revendications modifiées car il apparaissait clairement, même de prime abord, que les revendications modifiées s'écartaient considérablement des revendications maintenues jusque-là (cf. **T 234/92**, dans laquelle une caractéristique figurant dans la description avait été introduite dans la revendication 1, ce qui aurait pu exiger une recherche supplémentaire).

Dans l'affaire **T 48/91**, la chambre de recours a refusé de prendre en considération des revendications produites tardivement, 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).

14.3 Non-prise en considération de revendications déposées tardivement, dans le cas de demandes divisionnaires en instance

Dans l'affaire **T 840/93** (JO 1996, 335), 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**, 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.

14.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

A titre exceptionnel, les chambres admettent des modifications substantielles, auquel cas elles renvoient l'affaire à l'instance du premier degré.

Selon la décision **T 63/86** (JO 1988, 224), 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 (cf. aussi **T 341/86**, **T 47/90** (JO 1991, 486), **T 184/91**, **T 919/91**, **T 599/92**, **T 1032/92**, **T 1067/92**, **T 96/93**, **T 186/93**).

Dans l'affaire **T 746/91**, la chambre, appliquant les principes énoncés dans la décision **T 63/86**, 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 avait pu 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 avait été 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.

Dans l'affaire **T 462/94**, la chambre a déclaré que lorsque les modifications apportées créaient une situation entièrement nouvelle au stade du recours, les parties devaient avoir la possibilité de défendre leurs revendications ou leurs conclusions devant deux instances. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré pour poursuite de la procédure.

Dans l'affaire **T 125/94**, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance, au motif que les modifications apportées aux revendications avaient changé de manière substantielle le cadre de fait de la décision attaquée, et qu'il pouvait de ce fait s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche dans une classe supplémentaire, afin de déterminer l'état de la technique le plus proche.

15. Remboursement de la taxe de recours

15.1 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**.

Lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement", se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que c'est une condition préalable, applicable à chacune de ces étapes, qu'il y ait eu un vice substantiel de procédure et qu'un remboursement soit considéré comme équitable, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision (**T 939/95**, JO 1998, 481).

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 le pouvoir de 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, deuxième 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 était réputé n'avoir pas été formé. La chambre de recours a ordonné que la taxe de recours soit remboursée si elle avait 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 éléments de fait et de droit. La chambre a décidé que la taxe ne pouvait pas être remboursée, puisque le recours avait été formé régulièrement.

15.2 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.

15.3 Equité

Les chambres ont pris position dans quelques décisions sur la notion d'équité au sens de la R. 67.

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, 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. Dans l'affaire **T 1101/92**, la chambre a également motivé sa décision notamment sur cet aspect en considérant qu'il était équitable, ici, de rembourser la taxe de recours étant donné que le vice substantiel de procédure, dont il s'agissait en l'espèce (violation du droit d'être entendu - notifications antérieures), portait sur les motifs de la

décision attaquée et que le recours qui avait été formé était en rapport étroit avec l'existence de ce vice.

Dans la décision **T 601/92**, 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 avait 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 167/96**, la décision contestée n'était pas suffisamment motivée. Bien que ce défaut de motifs constituât incontestablement un vice substantiel de procédure, la chambre n'a pas estimé qu'il aurait été équitable de rembourser la taxe de recours. En effet, il ressortait clairement du dossier que l'instance du premier degré avait accordé au titulaire du brevet un très long délai pour déposer des modifications appropriées, qui était toutefois resté sans réponse. Ce n'est qu'au stade du recours que le titulaire du brevet déposa des modifications, dont il pensait qu'elles levaient les objections en suspens. De l'avis de la chambre, le requérant s'était servi de la procédure de recours pour déposer les modifications nécessaires que la division d'opposition avait en vain cherché à obtenir pendant des années. La décision a été annulée et l'affaire renvoyée à l'instance du premier degré en application de l'Art. 10 RPCR (cf. aussi **T 908/91**).

Dans l'affaire **J 18/96** (JO 1998, 403), la section de dépôt avait ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt. Il y avait donc eu vice de procédure. Bien que la chambre ait fait droit au recours, en raison notamment du vice de procédure qui avait été commis, elle a estimé qu'il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, au motif que le requérant avait lui-même favorisé cet échec de la procédure devant la section de dépôt.

Certaines décisions en revanche ont considéré que les cas dont elles étaient saisies justifiaient le remboursement de la taxe de recours pour des raisons d'équité. Il en est ainsi, par exemple, de la décision **J 30/94**. Dans cette affaire, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours pouvait **exceptionnellement** être ordonné après le retrait du recours, si celui-ci n'a pas été déféré à la chambre de recours dans un délai raisonnable après que la première instance a décidé de ne pas y faire droit. En l'espèce, le recours n'avait été déféré à la chambre de recours que sept ans après avoir été formé.

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux

exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'Art. 113(2) n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné. La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la R. 67, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

15.4 Vice substantiel de procédure

15.4.1 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 5/81** (JO 1982, 249), la chambre a énoncé qu'un vice prétendu affectant une partie de la décision, qui ne constitue pas son soutien nécessaire (ratio decidendi), ne saurait être un vice substantiel au sens de la R. 67.

Dans la décision **T 682/91**, la chambre a souligné qu'un vice de procédure qui ne fait grief à personne ne saurait être considéré comme substantiel. La gravité du vice de procédure est fonction des préjudices occasionnés.

15.4.2 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**).

Il a ainsi été ordonné, ainsi que la chambre en a décidé dans l'affaire **T 405/96**, le remboursement pour vice substantiel de procédure alors même que la requête en procédure orale égarée à l'intérieur de l'Office n'avait pas permis à l'instance du premier degré d'avoir connaissance de cette requête, dès lors que la réception de cette lettre par l'Office fut prouvée par l'accusé de réception visé par ses soins et produit par le requérant. La chambre a laissé entendre dans cette affaire que peu importait en l'occurrence que l'instance du premier degré ne puisse être tenue pour responsable de cette perte. Même solution lorsqu'une division d'opposition a omis par inadvertance de tenir une procédure orale en réponse à la requête sans équivoque présentée par le requérant (**T 671/95**).

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 a été 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**).

En revanche, dans l'affaire **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a estimé que le fait pour l'instance du premier degré d'avoir conclu, à tort, dans sa décision qu'il n'avait été formulé aucune requête tendant à recourir à la procédure orale constituait une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure au sens de la R. 67. Le fait de ne pas s'être renseigné auprès du requérant pour déterminer si une procédure orale avait été effectivement requise n'était pas non plus constitutif d'un vice 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).

15.4.3 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 951/92** (JO 1996, 53), **T 1045/92**, **T 220/93**, **T 479/94** et **T 1101/92**, 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 jugé 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. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

La chambre de recours a estimé dans l'affaire **T 740/94** que la procédure était entachée d'un vice substantiel, car dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de prendre en considération l'objection tirée de l'Art. 100b) à l'encontre du texte modifié d'une revendication (voir **G 10/91**, JO 1993, 420, point 19).

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 la décision **T 238/94**, la chambre a estimé que même si dans sa décision, la division d'opposition ne faisait pas directement référence à l'argumentation du requérant quant à l'absence d'activité inventive, elle avait néanmoins tenu compte des divulgations contenues dans tous les documents cités par le requérant et intimé, ainsi que des éventuelles combinaisons de leurs enseignements respectifs. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait donc bien pris en considération, quoiqu'indirectement, l'argumentation du requérant dans la décision contestée (cf. aussi **T 1004/96**).

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.

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 (voir également en relation avec l'Art. 113(2) la décision **T 898/96**, p. 545, 581).

15.4.4 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**).

De même dans la décision **T 740/93**, la chambre a considéré que les décisions ne peuvent être considérées comme motivées que si elles contiennent au moins, dans la mesure où cela ne pourrait être déduit sans problème de l'exposé des motifs, des arguments sur les points litigieux importants, la partie concernée devant pouvoir se faire une idée correcte des raisons pour lesquelles ses prétentions n'ont pas été considérées comme convaincantes. C'était particulièrement le cas en l'occurrence où, motif pris d'une violation de procédure, l' affaire avait été renvoyée en première instance par une première décision de la chambre de recours avec instruction de poursuivre la procédure par une division d'opposition correctement composée. La seconde décision étant presque identique à la première, elle ne satisfaisait pas aux conditions requises par la R. 68 (2) en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée, irrégularité qui constituait un vice substantiel de procédure. A propos de l'affaire **T 850/95** (JO 1997, 152), la chambre a fait observer que dans le formulaire utilisé pour refuser les corrections d'erreurs dans une décision (R. 89), les motifs pré-imprimés étaient de nature très générale et qu'il ne semblait pas qu'il ait été prévu une possibilité quelconque d'ajouter des motifs plus spécifiques tenant compte des faits de l'espèce, ce qui pouvait facilement donner l'impression à la division d'examen qu'elle n'avait pas à donner de motifs plus précis. Les Directives elles non plus n'exigeaient pas, semble-t-il, des motifs détaillés. Cependant, une décision correctement motivée aurait donné à la procédure de recours une base factuelle plus précise, ce qui aurait facilité la tâche du requérant comme celle de la chambre. La chambre de recours a décidé qu'il appartenait à la division d'examen de donner des motifs au fond dans sa décision de rejet de la requête en correction d'erreurs, en prenant en considération les faits de la cause. Elle a conclu que la taxe de recours devait être remboursée.

Le défaut d'examen complet des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition constitue un vice substantiel de procédure (**T 648/96**).

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)).

15.4.5 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**).

15.4.6 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) constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 227/95,** la chambre avait renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré (division d'opposition), afin de poursuivre la procédure, et non, comme l'avait supposé la division d'opposition, pour maintenir le brevet. Le fait que la division d'opposition n'avait pas exécuté l'ordre de la chambre constituait un vice substantiel de procédure au regard de l'Art. 111. L'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l'instance du premier degré et la taxe de recours a été remboursée.

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'attention 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 17/92**, le requérant reprochait à la division d'examen d'avoir utilisé le mauvais formulaire de notification, soit, en l'occurrence celui avisant le demandeur du risque de rejet de la demande s'il ne produit pas de réponse. La division d'examen a convenu qu'elle n'avait pas utilisé le bon formulaire, mais ne l'a pas retiré. La chambre a estimé que le fait de ne pas retirer le formulaire erroné ainsi donc que la menace d'un éventuel rejet de la demande constituait un vice substantiel de procédure. Elle a ordonné le remboursement de la taxe de recours, qu'elle a jugé équitable conformément à la R. 67.

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 425/97**, la chambre a décidé qu'il y a vice de procédure lorsque la décision notifiée par écrit s'écarte sur le fond, comme dans la présente espèce, de la décision prononcée oralement lors de la procédure orale.

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**).

15.5 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**). Par ailleurs, par interprétation de la R. 67, la chambre dans l'affaire **T 939/95** a considéré que lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement", se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que c'est une condition préalable, applicable à chacune de ces étapes, qu'il y ait eu un vice substantiel de procédure **et** qu'un remboursement soit considéré comme **équitable**, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision, qu'il s'agisse de la division d'examen ou de la chambre.

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 qu'une erreur commise par elle a été signalée dans les motifs du recours (cf. également **T 808/94**). Dans l'affaire **T 183/95,** la révision préjudicielle au sens de l'Art. 109 n'avait pas été accordée, et le recours avait été déféré à la chambre. Il y aurait pu avoir vice substantiel de procédure si, la première instance avait, par inadvertance, omis de tenir compte du fait que les propositions présentées par le requérant reprenaient les suggestions qu'elle avait émise. Mais la chambre a rappelé dans la présente affaire que les motifs que pouvait invoquer la première instance pour accorder ou non la révision préjudicielle relevaient du pouvoir d'appréciation dont elle pouvait user pour décider si le recours était "fondé". Ainsi, dans l'affaire en cause, le renvoi de l'affaire à la chambre de recours ne pouvait être considéré comme constituant une irrégularité manifeste sur le plan de la procédure.

Comme souligné dans la décision **T 691/91**, l'Art. 109 ne permet à la division d'examen de considérer le recours que selon des hypothèses limitativement prévues. Seule une alternative est offerte: soit la division d'examen maintient sa décision attaquée et défère le recours à une chambre de recours, soit elle annule sa décision et délivre le brevet ou, selon le cas, reprend la procédure. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une

troisième voie : elle avait maintenu sa décision antérieure en décidant de la corriger, possibilité qui n'est pas prévue par l'Art. 109. Ayant dû pour ce faire modifier la rédaction standard du formulaire 2702.2 prévu pour les modifications en remplaçant le terme "annulé" par l'expression "maintenu sous une forme modifiée", la division d'examen aurait dû se rendre compte qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, car elle aurait dû normalement déférer l'affaire à la chambre de recours. De la façon dont la division d'examen avait procédé, il en était résulté que le requérant avait eu à former un second recours contre la décision de révision. La chambre a ordonné le remboursement de la seconde taxe de recours au motif que la division d'examen avait outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision de révision, et le remboursement de la première taxe de recours au motif qu' il y avait eu violation du droit d'être entendu au cours de la procédure d'examen (voir aussi **T 252/91**).

Selon la chambre, la division d'examen aurait dû, dans les circonstances de l'affaire **T 794/95**, faire droit au recours en vertu de l'Art. 109(1), et procéder à la révision préjudicielle expressément requise. La chambre a néanmoins estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, au motif que jusqu'au prononcé de la décision entreprise, la procédure d'examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Seul le contenu de la décision avait conduit le requérant à former un recours, et non une irrégularité procédurale commise avant ladite étape ou le fait que la division d'examen n'avait ultérieurement pas correctement traité le recours (en n'y faisant pas droit).

Dans l'affaire **T 898/96**, la chambre a estimé que dès qu'un demandeur donnait son accord, dans l'acte de recours, sur le texte de la demande, tel que spécifié dans la notification antérieure établie au titre de la R. 51(4), il n'y avait aucune raison de ne pas délivrer un brevet, et ce même si le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte en question avant de former le recours. Par conséquent, la décision de la division d'examen de rejeter la demande, eu égard à l'Art. 113(2), aurait dû être rectifiée dans le cadre de la révision préjudicielle. Le fait de ne pas faire droit au recours constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a néanmoins estimé qu'il ne serait pas équitable de rembourser la taxe de recours, précisément parce que le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte de la demande avant de former son recours.

VIII. PROCÉDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

1. Introduction

La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB (Art. 134(1)). Peut être inscrite sur la liste toute personne physique qui a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification (Art. 134(2)c)). Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'EPI (Art. 5 du Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'OEB ; JO 1978, 85) et est soumise au Règlement en matière de discipline (RDMA) (JO 1978, 91), qui a été arrêté par le Conseil d'administration de l'OEB, ainsi qu'au Code de conduite professionnelle (JO 1986, 331), qui a été arrêté par l'EPI. Les organes qui sont compétents pour l'exécution de ces règlements, sont d'une part le jury d'examen et le secrétariat d'examen, et d'autre part le Conseil et la commission de discipline de l'EPI, ainsi que le conseil de discipline de l'OEB.

L'Art. 5c) RDMA prévoit la création d'une chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire. Selon l'Art. 8 du même règlement, cette chambre connaît en appel des recours formés contre des décisions rendues par la commission de discipline de l'EPI et le conseil de discipline de l'OEB. En outre, l'Art. 27 REE, dans sa version du 1.5.1994 (JO 1994, 7), prévoit que la chambre de recours statuant en matière disciplinaire est compétente pour les recours formés contre des décisions du jury et du secrétariat d'examen. Par conséquent, sa jurisprudence vient éclairer et compléter les règlements précités.

2. Examen européen de qualification

Le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) a été fréquemment modifié. La publication au JO 1991, 79, du texte en vigueur à compter du 1.5.1991 (= ancien REE) donne également un aperçu complet des modifications apportées précédemment à ce règlement. L'actuelle version du REE(=REE 1994, JO 1994, 7) est entrée en vigueur le 1.5.1994, mais ses Art. 14, 15, 24(2) et 28(1) sont applicables depuis le 10.12.93. Les nouvelles dispositions d'exécution (DREE) du REE 1994 seront applicables à compter de l'examen de qualification de 1999 (JO 1998, 364) et remplaceront les anciennes (JO 1994, 595 ; JO 1995, 652).

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.

2.1 Conditions d'inscription

L'Art. 7 REE (ancienne version) a été repris à l'Art. 10 REE 1994. 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).

Dans la décision **D 14/93** (JO 1997, 561), il a été signalé que les activités dont un candidat doit justifier pour pouvoir être admis à l'examen européen de qualification au titre de l'Art. 7(1)b) REE (ancienne version) ne doivent pas avoir été exercées auprès d'un avocat qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés, même s'il s'agit d'un avocat qui est par ailleurs conseil en brevets selon le droit national (cf. Art. 134(7)). De l'avis du requérant, le fait que l'Art. 7 REE (ancienne version) ne prévoie pas la possibilité d'effectuer un stage sous la direction d'un avocat représente une atteinte au principe de l'égalité de traitement des avocats et des mandataires agréés (Art. 134(1)) énoncé à l'Art. 134(7). La chambre n'a pas suivi ce raisonnement, parce que les activités citées à l'Art. 7(1)b) REE (ancienne version) supposent des connaissances scientifiques ou techniques, et que les avocats n'ont généralement pas ces connaissances indispensables à la qualité de formateurs et nécessaires pour l'exercice des activités se rapportant aux demandes de brevet ou aux brevets européens.

Dans la décision **D 25/96** (JO 1998, 45), la chambre a considéré que l'activité professionnelle dont il faut justifier, conformément à l'Art. 10(2)a) REE 1994, pour l'inscription à l'examen européen de qualification, ne pouvait pas être accomplie auprès d'un conseil en brevets allemand indépendant qui n'était pas inscrit sur la liste des mandataires agréés.

2.2 Pouvoir de vérification en matière 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 celles-ci ne peuvent en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer si le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE) 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'entrait **pas** dans ses attributions 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 du pouvoir de la chambre, étant donné que les jugements de valeur ne ressortissent pas à l'instance juridictionnelle (cf. également **D 6/92** (JO 1993, 361)).

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 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 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, 1994), de sorte que les principes juridiques découlant de l'affaire **D 6/93** demeurent applicables.

2.3 Conditions de l'examen

Dans la décision **D 2/95**, la chambre a signalé que l'assertion selon laquelle le requérant aurait été discriminé du fait que quelques autres candidats avaient été autorisés à utiliser du papier normal au lieu de papier carbone, ne constituait pas une infraction aux dispositions d'examen. Il se peut, certes, que certains candidats trouvent la deuxième possibilité plus laborieuse, mais l'inverse peut également se produire. D'autres arguments également avancés dans ce domaine (comme par ex. le délai trop court imparti pour accomplir les épreuves, ou le fait qu'un candidat soit désavantagé parce que sa langue maternelle n'est pas une langue officielle de la CBE, et qu'il a dès lors besoin de plus de temps que les autres pour achever les épreuves) ne doivent pas non plus être considérés comme une atteinte aux dispositions applicables.

Dans l'affaire **D 1/94** (JO 1996, 468) toutefois, la chambre a constaté qu'une erreur de traduction pouvait constituer une infraction à l'Art. 11(3) REE (ancienne version) (= Art. 15(3) REE 1994), dans la mesure où il est admis dans cet article que la traduction dans l'une des trois langues officielles de l'OEB de la réponse rédigée par le candidat dans la langue de son choix est parfaitement correcte. Dans sa décision, le jury d'examen doit donc expliquer pour quels motifs il considère que les erreurs de traduction qui ont été commises ne constituent pas une faute grave au sens qui a été indiqué plus haut.

Dans la décision **D 14/95**, le requérant avait essentiellement allégué, pour motiver son recours, qu'il y avait eu violation de l'obligation d'égalité de traitement, telle qu'elle ressort de l'Art. 14 CEDH (Convention des droits de l'Homme). Cette obligation l'emporte sur les dispositions du REE et de son règlement d'exécution. Elle a été enfreinte en ce sens que le candidat, qui avait acquis ses qualifications techniques dans le domaine de la biochimie,

avait été désavantagé par rapport à un spécialiste en mécanique, puisque l'épreuve C avait trait à ce domaine. L'appréciation de l'épreuve C, "légèrement insuffisant", est attribuable au fait précité. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas violation du principe de l'égalité de traitement, ne fût-ce déjà que parce que le problème de l'"autre" domaine technique se pose pour tous, c'est-à-dire tous les candidats qui ne sont pas des spécialistes d'un certain domaine faisant l'objet de l'examen. L'on peut concéder au requérant que la procédure d'examen donne en fin de compte lieu à une certaine "inégalité". Lorsqu'il choisit les domaines techniques, le jury d'examen doit en retenir certains, puisqu'il n'y a qu'un nombre limité d'épreuves. C'est pourquoi il se trouvera toujours des candidats plus spécialisés que leurs collègues dans le domaine technique sélectionné. Ces différences sont néanmoins inhérentes au système d'un examen général, et ne représentent donc pas une inégalité de traitement arbitraire. Cela est notamment d'autant plus vrai que l'épreuve C n'est pas avant tout un test de connaissances techniques, mais qu'elle sert plutôt à démontrer que le candidat est capable de rédiger un acte d'opposition à un brevet européen. Etant donné donc que cette épreuve a un objectif plus large qu'une simple démonstration de connaissances techniques, les "inégalités" liées à la sélection des différents domaines techniques résultent forcément du pouvoir discrétionnaire laissé au jury pour le choix d'un brevet européen contre lequel l'opposition doit être dirigée.

La violation du principe de l'égalité de traitement a également été invoquée par un autre candidat dans l'affaire **D 9/96**, eu égard à l'Art. 15 REE 1994, qui réglemente l'utilisation des langues. La chambre a certes reconnu que les candidats ne sont pas tous traités sur un pied d'égalité, puisque tous ne reçoivent pas les épreuves d'examen dans leur langue maternelle. Néanmoins, il faut tenir compte, dans ce contexte, du fait que la différence précitée découle directement du régime linguistique de la CBE elle-même. Selon l'Art 14(1), les langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français. Tout mandataire agréé est inévitablement confronté à des documents et à des communications rédigés dans l'une des trois langues officielles de l'OEB. Dans l'intérêt du public comme dans celui de ses clients, chaque mandataire agréé est dès lors censé comprendre au moins l'une des langues officielles de l'OEB et être capable de travailler sur des documents et des notifications établis dans cette langue. Compte tenu du fait que l'examen européen de qualification a pour objet de déterminer si un candidat est apte à agir en qualité de mandataire agréé près l'OEB, il semble donc que la différence de traitement précitée soit objectivement justifiée par le but même dudit examen. Pour ces raisons, la chambre conclut que les dispositions de l'Art. 15 REE 1994 ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats, étant à noter que la R. 4 DREE (dispositions d'exécution du REE 1994) prévoit explicitement que les examinateurs ne doivent pas sanctionner le candidat pour les fautes de grammaire ou les maladresses de style.

2.4 Cas limite

La jurisprudence antérieure de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire concernant les "cas limite" (**D 1/86**, **D 2/86**, **D 3/86** (JO 1987, 489)) s'appuyait sur les Art. 5(3) REE et Art. 12(3) REE (des versions de 1983 et des versions précédentes (JO 1983, 282)). Cependant, la situation juridique n'est plus la même d'après le REE 1994 désormais applicable et les dispositions d'exécution correspondantes (DREE). L'Art. 17(1) REE 1994 est exhaustif. Aux termes de cet article, le candidat doit obtenir des notes suffisantes à

chaque épreuve pour être reçu à l'ensemble de l'examen européen de qualification. La seule exception a été fixée à la R. 10 DREE (dispositions d'exécution du REE 1994) qui, en vertu de l'Art. 17 REE 1994, est également exhaustive et ne s'applique qu'aux candidats se présentant à l'examen pour la première fois (**D 8/96** (JO 1998, 302), **D 9/96**). Pour connaître le nouveau règlement concernant l'admission à l'examen de qualification, l'on se référera aux dispositions d'exécution 1998 (JO 1998, 364).

3. Affaires disciplinaires

3.1 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, la chambre de recours ne serait pas une instance nationale et ses décisions ne pourraient pas être déférées à une seconde instance.

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 entre la sanction et 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.

3.2 Possibilité de recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire

Dans l'affaire **D 15/95** (JO 1998, 297), la chambre a estimé que la décision de la commission de discipline mettant fin à la procédure engagée à la suite d'une plainte n'est une décision au sens où on l'entend en droit que pour les personnes citées à l'Art. 8(2) RDMA, et que par conséquent seules ces personnes peuvent l'attaquer par un recours. Le plaignant n'a donc pas le droit de former recours. L'instance de recours se contente de vérifier si les droits de la "personne poursuivie", c'est-à-dire, au sens du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, du "mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires" ont été respectés (cf. aussi **D 1/98**).

4. Code de conduite professionnelle

Les principes généraux de la conduite professionnelle sont fixés dans le code de conduite professionnelle (JO 1986, 331) qui renvoie à son tour au RDMA (JO 1978, 91) pour les obligations générales des membres de l'EPI.

4.1 Obligations professionnelles générales

Dans la décision **D 16/95**, la chambre a signalé que l'établissement et la production d'une traduction, ainsi que le paiement des taxes au cours de la phase nationale dans un Etat contractant, sont couverts par l'Art. 1 RDMA, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'activités directement liées à la procédure de délivrance des brevets, d'opposition ou de recours. Il s'agit en effet d'activités en rapport avec un brevet européen (cf. Art. 65 et 141), qui font partie des tâches d'un mandataire agréé. La réglementation de ces activités par les dispositions de l'Art. 1 RDMA se justifie cependant aussi eu égard au fait qu'il est difficile, pour des personnes extérieures (par ex. celles qui sont chargées de traduire le fascicule de brevet), d'établir une distinction entre les activités d'un mandataire agréé, qui touchent directement aux procédures de délivrance du brevet, d'opposition ou de recours, et celles qui ne remplissent pas cette condition. Etant donné que les activités d'un mandataire agréé relatives à la phase nationale sont régies par les dispositions de l'Art. 1 RDMA, la conduite répréhensible d'un mandataire agréé en rapport avec ces activités constitue une violation des obligations professionnelles générales conformément à l'Art. 1 RDMA.

4.2 Secret professionnel

Dans la décision **D 11/91** du 18.5.1993 (JO 1994, 401), le requérant avait demandé que certaines pièces versées au dossier par le plaignant soient écartées des débats, au motif notamment que ces pièces porteraient atteinte à l'obligation 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 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 fournir toute information qui en relève. 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.

4.3 Interdiction de faire de la publicité

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, conformément à l'Art. 10(2) CEDH.

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, puisque, au regard 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.

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

A. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le 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) PCT 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 eu à décider 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 et Art. 155). On remarque que le PCT ne prévoit aucune possibilité de contestation ou de recours pendant la phase internationale. Mis à 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 a relevé 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 19ème 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 estimé 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, en l'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 application 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 (p. 206 s.).

D'après l'Art. 2 de l'accord conclu le 1.10.1997 (JO 1998, 85) entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI, l'OEB se conforme aux Directives concernant la recherche selon le PCT. 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 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 concernant la recherche 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) PCT, 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. 40.2 c) 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**, **W2/95**) ; 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 33/90**, **W 50/90**, **W 16/91**, **W 32/91**, **W 43/91** et **W 9/92**, 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 a fait observer 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 conformément à 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 (voir **W 34/89**, **W 23/92**).

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**. 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**, **W 3/96**). 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 basait 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'agissait donc d'une objection "a priori" au sens du chapitre VII, 9 des Directives concernant la recherche selon le PCT. Selon la chambre, les motifs de ladite objection étaient énoncés dans l'invitation à payer la taxe de façon si concise et générale qu'ils ne faisaient que reprendre en d'autres termes le contenu de la R. 13.1 PCT. Toutefois, le demandeur ayant en l'espèce quand même pu se prononcer sur le fond, la chambre a considéré 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 considéré 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 **W 31/88** (JO 1990, 134), la chambre a décidé 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), la chambre a fait observer que l'Annexe B, première partie, point f) des Instructions administratives du PCT (en vigueur depuis le 1.7.1992, Gazette du PCT n° 15/1992) 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 Instructions 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.

Dans l'affaire **W 2/95**, il ne s'agissait pas de l'un de ces cas "simples" parce que, normalement, un produit et le procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit (Guide du déposant PCT, Volume I, paragraphe 115(i)) doivent être considérés comme formant une unité. La chambre a conclu qu'en expliquant que les deux groupes de revendications "ne faisaient pas apparaître de concept inventif commun", et qu'il n'était pas possible de déduire des caractéristiques du procédé que le produit selon les revendications de produit pouvait être fabriqué au moyen du procédé revendiqué, l'ISA s'était contentée d'avancer des affirmations, sans exposer ses motifs sous forme d'un raisonnement logique compréhensible.

2.2 Motivation de la réserve

La R. 40.2 c) PCT autorise le déposant à payer les taxes additionnelles sous réserve, "c'est-

à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ...". Si le déposant décide de payer la taxe additionnelle sous réserve, le paiement doit donc être accompagné d'une déclaration exposant les motifs de la réserve. Comme l'Art. 17(3)a) et la R. 40.3 PCT prévoient que cette taxe doit être payée dans un délai prescrit, il s'ensuit que la déclaration doit aussi être produite dans le même délai.

Dans l'affaire **W 4/87** (JO 1988, 425), la chambre a estimé que les taxes relatives à des inventions additionnelles (cf. Art. 17(3)a) PCT), qui ont été payées dans le délai prescrit (obligeant ainsi l'Office européen des brevets, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, à établir le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ces inventions), ne sauraient être remboursées dans le cas où la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est basée la réserve formulée conformément à la R. 40.2.c) PCT, est tardive.

Dans les décisions **W 8/89**, **W 60/90**, **W 57/91** et **W 16/92**, les chambres ont rappelé 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. 40.2 c) 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. 40.2 c) 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

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

2.4.1 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. Il résulte de la nouvelle R. 40.2 e) PCT ensemble la R. 104bis(3), que 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. 40.2 e) 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. 603).

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. 40.2 c) 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, conformément à la R. 40.2 c), deuxième phrase PCT, à l'examen de la "réserve" (cf. également la décision **W 12/93**).

Dans l'affaire **W 3/96**, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence relative à la procédure analogue en matière d'examen préliminaire international (R. 68.3.e) PCT), de nouveaux motifs ne peuvent pas être ajoutés lors de la notification du résultat du réexamen (**W 4/93**, JO 1994, 939). Dans cette affaire également, les motifs invoqués après coup ne doivent pas être pris en compte pour savoir si l'invitation au titre de la R. 40.1 PCT était suffisamment étayée et si la réserve était justifiée. La question cruciale n'est pas de savoir si l'invitation pouvait avoir été clairement étayée, mais si des motifs clairs avaient effectivement été fournis dans l'invitation envoyée en application de la R. 40.1 PCT. L'absence de tels motifs signifie que l'invitation à payer ne remplit pas les conditions de la R. 40.1 PCT, et ne peut donc pas constituer une raison pour refuser le remboursement des taxes de recherche additionnelles payées sous réserve.

2.4.2 Modification des revendications

Dans l'affaire **W 3/91**, la chambre a jugé que la requête en modification des revendications ne pouvait pas être prise en considération dans la procédure en cours, au motif que, selon l'Art. 19(1) PCT, les modifications apportées aux revendications après réception du rapport de recherche internationale doivent être déposées auprès du Bureau international, dans le délai prescrit. Cela ne laisse aucune latitude à l'ISA ou à la chambre pour accepter des modifications. Toutefois, la chambre a estimé que la requête en modification demandant la suppression de six exemples de réalisation certains de la revendication 3, pouvait être comprise comme valant déclaration selon laquelle l'ISA ne doit effectuer aucune recherche pour ces exemples. La chambre a considéré que cette requête était dans un rapport de subsidiarité avec la requête visant à obtenir le remboursement intégral des taxes.

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 devaient être 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).

2.4.3 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.

Dans l'affaire **W 1/97** (JO 1999, ***), la chambre a estimé que des invitations successives à payer des taxes de recherche additionnelles peuvent avoir pour conséquence que la question de l'unité de l'invention se trouve en souffrance auprès de plusieurs instances

simultanément. Une telle situation serait en conflit avec les principes fondamentaux du droit procédural, lesquels sont également applicables en matière de réserve. Une fois la réserve formulée, l'OEB agissant en tant que ISA reste compétent uniquement pour le réexamen de la justification de l'invitation déjà envoyée (R. 40.1e) PCT). Il n'est pas permis de soulever à nouveau la question de la non-unité de l'invention au cours de la même procédure de recherche. Selon la chambre, cela porterait préjudice au droit des parties à ce qu'une affaire donnée soit tranchée au cours d'une seule procédure, et à ce qu'il ne soit pas nécessaire de chercher à obtenir gain de cause pour la même affaire à travers plusieurs procédures. Cela équivaudrait aussi à ignorer le fait que la position adoptée par la chambre de recours dans sa décision sur la réserve pourrait entraîner des suites préjudiciables pour toute conclusion ultérieure en matière de non-unité.

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. 594), 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 convenait-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 Compétence de la première instance

Dans l'affaire **W 3/95**, la chambre n'était pas certaine que la taxe de réserve visée à la R. 68.3 e) PCT ait été acquittée dans les délais. Néanmoins, sans examiner au préalable cette question, l'IPEA avait soumis l'affaire à la chambre de recours pour décision. La chambre

devait examiner si dans ces conditions, vu les dispositions de l'Art. 155(3) et de la R. 104bis(3), l'IPEA avait agi correctement lorsqu'elle avait saisi la chambre de recours afin qu'elle statue sur la réserve.

La chambre a estimé qu'avant de soumettre la réserve à la chambre de recours pour décision, l'OEB, agissant en qualité d'IPEA, était tenu de vérifier si la taxe de réserve avait été acquittée dans les délais. Aux termes des nouvelles R 68.3.e) PCT et 104bis(3), lorsque la taxe de réserve a été acquittée en temps utile, l'IPEA réexamine si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée. Donc, contrairement à ce qui se passait avant l'adoption de ce règles, la première instance ne cesse pas d'être compétente à partir du moment où les taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve.

La chambre a fait observer qu'il existait des différences notables entre les règles modifiées de la CBE régissant le dépôt et le traitement des réserves et les dispositions de la CBE concernant les recours. En particulier, il n'existe pas parmi les articles et règles de la Convention régissant la procédure de recours de disposition comparable à celle de la R. 104bis(3), dernière phrase, qui dispose que la réserve est soumise à la chambre de recours "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile". Au contraire, tout recours auquel il ne peut être fait droit par voie de révision préjudicielle conformément à l'Art. 109 **doit** être soumis aux chambres de recours, ceci valant aussi pour tous les cas dans lesquels la taxe de recours **n'a pas été acquittée** en temps utile.

1.2 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, conformément à l'Art. 34(3)a) PCT.

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 que d'après 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 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 2.1, cf. p. 594).

Dans la décision **W 12/94**, la chambre a fait observer que dans son raisonnement, l'IPEA se bornait à identifier le contenu de deux jeux de revendications. Estimant toutefois que dans un cas aussi simple, il n'était guère possible de développer davantage le raisonnement et que cela ne serait pas très utile, la chambre a jugé que le raisonnement présenté par l'IPEA était suffisant.

1.3 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 avaient 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'ensuivait qu'une déclaration de réserve, qui se bornait à signaler ce fait, ne saurait être qualifiée de déclaration motivée aux fins de la R. 68.3 c) 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 relevé qu'en ce qui concerne la constatation du défaut d'unité de l'invention, l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ainsi que l'IPEA apprécient, dans les cas limites, la question de savoir si elle doivent émettre une invitation conformément aux Art. 17(3)a) PCT et 34(3)a) PCT. 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.

Selon la chambre, dans la décision **W 4/93** (JO 1994, 939), 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 a ajouté 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.

Dans l'affaire **W 12/94**, la chambre a constaté que la réserve ne comportait pas de déclaration motivée, mais qu'il convenait de l'examiner en relation avec une lettre dans laquelle le mandataire du déposant avait développé le raisonnement suivant à propos de la question de l'unité d'invention : comme la recherche pouvait être effectuée sans que cela implique un effort de nature à justifier le paiement d'une taxe additionnelle, on pouvait considérer qu'en soi l'exigence d'unité d'invention était respectée. La chambre a estimé que, dans ces conditions, il devait être considéré que le raisonnement développé dans la première lettre était implicitement contenu dans la deuxième, qui traitait exactement de la même question. Elle a considéré que, bien que ce raisonnement ne soit absolument pas convaincant, il était suffisant pour constituer une "déclaration motivée" au sens de la R. 68.3 c) PCT. La réserve était donc recevable.

1.4 Composition du comité de réexamen

Dans l'affaire **W 4/95**, les déposants, conformément au chapitre VI, point 5.7 des Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT (mars 1993), ont joint une "déclaration motivée" au titre de la R. 68.3.c) PCT, après avoir reçu le résultat de l'examen préliminaire. Les déposants contestaient notamment la composition de la chambre chargée d'examiner la réserve en application de la règle précitée, au motif qu'un de ses membres était l'examinateur ayant émis l'opinion faisant l'objet de la réserve initiale, ce qu'interdit la R. 68.3.d) PCT. D'après la chambre, la R. 68.3.d) PCT porte sur l'examen de la réserve proprement dite et non pas du "réexamen" mentionné à la R. 68.3.d). L'alinéa d) fait explicitement référence au comité de trois membres mentionné à l'alinéa c). Selon l'Art. 155(3) ensemble l'Art. 34(3)a) PCT, cette instance est la chambre de recours pour l'Office européen des brevets agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Ni le PCT, ni son règlement d'exécution, ne contiennent de

disposition identifiant l'instance chargée du réexamen mentionné à l'alinéa e). Néanmoins, au chapitre VI, point 5.7 des Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, il est indiqué que le réexamen ne doit pas être confié au seul examinateur chargé de l'examen préliminaire, bien qu'il soit autorisé à siéger au comité de trois membres.

1.5 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. 597).

Dans l'affaire **W 4/94** (JO 1996,73), la chambre a déclaré 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, première phrase PCT. Les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT d'application de cette règle 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 a estimé 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. 109, lequel ne fait pas obligation d'indiquer les motifs.

1.6 Taxes additionnelles - remboursement partiel

Dans l'affaire **W 4/95**, l'OEB, agissant en tant qu'IPEA, avait émis une invitation à payer, conformément à l'Art. 34(3)a) et à la R. 68.2 PCT. Dans sa réserve, le demandeur avait fait valoir que le montant des taxes additionnelles demandées était excessif. La R. 68.3.c), deuxième phrase, indique, dans la version française, que s'il est jugé que la réserve est justifiée, "le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles" est ordonné (différence par rapport à la version allemande et à la version anglaise : "völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr"). Le demandeur a estimé qu'il était satisfait par conséquent aux conditions requises pour l'octroi du remboursement partiel d'une taxe.

La chambre a cependant noté qu'il est question de plusieurs taxes à l'Art. 34(3)a) et à la R. 68.2 PCT, du fait qu'une demande présentant un défaut d'unité peut couvrir plusieurs inventions supplémentaires (cf. Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chapitre VI, 5.5). De surcroît, la R. 68 PCT fait référence à l'Art. 34(3)a) PCT. Comme il est évident qu'il s'agit dans les deux cas des mêmes taxes, la R. 68.3 doit être interprétée en accord avec l'Art. 34 et la R. 68.2 PCT. La chambre a par conséquent estimé que par "remboursement partiel" l'on ne doit comprendre que le remboursement de certaines (mais pas de la totalité) des taxes additionnelles. Un "remboursement partiel" n'est donc envisageable que si au moins deux taxes additionnelles ont été payées. Le remboursement d'une partie d'une seule taxe n'est pas prévu par le PCT.

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 application 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 émis 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.

Dans l'affaire **J 3/94**, l'auteur d'une demande internationale avait **désigné** le "Brevet européen" à la rubrique "Brevet régional" et, à la rubrique "Brevet national", il avait désigné cinq Etats parties au PCT, dont l'Allemagne et le Royaume Uni, Etats parties à la CBE. Toutefois, dans la demande d'examen préliminaire international déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, seuls étaient **élus** les cinq Etats parties au PCT indiqués plus haut ; à la rubrique "Brevet régional", la case "Brevet européen" n'avait pas été cochée. Le déposant a prétendu par la suite que s'il avait omis d'indiquer l'OEB comme office élu, c'est parce qu'une erreur avait été commise lors du dépôt de la demande d'examen préliminaire international. Il a néanmoins fait valoir que le délai fixé à la R. 104ter avait bien été respecté, l'élection d'Etats parties à la CBE (GB et DE) à la rubrique "Brevet national" ayant également pour conséquence de faire de l'OEB un office élu, même si la case "brevet européen" n'avait pas été cochée. Le déposant a fait valoir que les actes qu'il avait accomplis suffisaient pour que l'OEB puisse automatiquement être réputé office élu.

La chambre a rappelé que, selon l'Art. 31(4)a) PCT, dernière phrase, les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'Art. 4 PCT. Dans le cas d'un Etat dans lequel il est possible d'obtenir à la fois un brevet national et un brevet régional, cela signifie qu'il ne peut y avoir élection en vue d'une procédure de délivrance nationale que si le déposant avait indiqué dans ses désignations qu'il entendait obtenir un brevet national. Inversement, il ne peut y avoir élection en vue d'une procédure de délivrance régionale si le déposant avait indiqué dans ses désignations qu'il entendait obtenir un brevet régional. Dans la mesure où les deux types d'élection entraînent des procédures de délivrance différentes, il apparaît que la déclaration selon laquelle les résultats

de l'examen préliminaire international seront utilisés dans le cadre d'une procédure de délivrance nationale est différente de la déclaration selon laquelle ces résultats seront utilisés dans le cadre de la procédure européenne de délivrance. La chambre a considéré que la correspondance exigée entre désignation et élection (cf. dernière phrase de l'Art. 31(4)a) PCT), est la traduction de deux principes. Premièrement, ne doivent pas être élus des Etats qui n'avaient pas été déjà désignés lors du dépôt de la demande. Deuxièmement, c'est au déposant de choisir l'office auprès duquel il a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. Pour qu'une élection prenne effet, les administrations concernées durant la phase internationale doivent établir si elle est valable. La validité de l'élection doit être appréciée selon des critères uniformes par les administrations concernées. C'était apparemment toujours ce principe qui était suivi dans la pratique au titre du PCT. L'OEB en tant qu'office élu ou désigné est pleinement compétent pour interpréter les demandes où il lui est demandé d'agir en cette qualité. Par conséquent, l'Office n'est pas lié par l'interprétation de l'Office récepteur ou du Bureau international (**J 26/87** (JO 1989, 329), **J 19/93**).

Dans l'affaire **J 4/94**, la chambre devait examiner si l'OEB était compétent pour donner de la demande d'examen préliminaire international formulée par le déposant une interprétation différente de celle qu'en avait donnée l'office britannique des brevets agissant en qualité d'IPEA. La chambre a admis que la demande avait été adressée à l'IPEA, qui avait compétence pour l'instruire. La chambre a toutefois rappelé que dans la décision **J 26/87**, il avait été conclu que lorsqu'il agissait en qualité d'office désigné, l'OEB n'était pas lié par l'interprétation que l'office récepteur et le Bureau International avaient donnée du formulaire de requête en délivrance qui avait été rempli. Si la désignation est valable, l'affaire relève de la compétence de l'OEB agissant en tant qu'office désigné (Art. 2(xiii) PCT, et Art. 153(1)). Dans sa décision, la chambre s'est écartée dans cette affaire de l'interprétation donnée par l'IPEA. Elle a estimé qu'il y avait eu une irrégularité dans la demande, et que le déposant aurait dû être invité à y remédier en application de la R. 60 PCT. Selon elle, l'OEB n'était pas lié par le fait que l'IPEA n'avait manifestement pas tenu compte de l'intention exprimée dans la demande. L'OEB pouvait donc considérer qu'il était l'office valablement élu. Par voie de conséquence, le délai de 31 mois visé à la R. 104ter(1) devait être respecté.

Dans l'affaire **J 19/93**, la chambre a estimé que la désignation d'Etats dans le formulaire de requête PCT, en vue d'obtenir un brevet européen, ne peut être rectifiée que sur demande expresse, et s'il est prouvé que le demandeur a commis une erreur.

X. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

Les Présidents de l'Office allemand des brevets (DPA) et de l'OEB avaient conclu le 29.6.1981 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.

Dans les affaires **G 5/88**, **G 7/88** et **G 8/88** (JO 1991, 137) la Grande Chambre de recours a examiné la validité de cet accord administratif. 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 - comme à Munich - une possibilité de confusion entre les bureaux de réception des deux Offices.

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. 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, l'accord administratif était sans effet. 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. L'accord administratif conclu par les Présidents des deux Offices de brevets a été adapté le 13.10.1989 à la nouvelle situation (cf. JO 1991, 187).

Dans l'affaire **T 485/89** (JO 1993, 214), la chambre a decidé qu'un acte d'opposition adressé par télécopie à l'Office allemand des brevets à Munich le dernier jour du délai pour former opposition et transmis le lendemain à l'OEB était recevable. La taxe d'opposition avait été payée quelques jours auparavant. 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, 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.

En 1994, conformément à l'Art. 33(1)b) , le Conseil d'administration a modifié la R. 71 en ajoutant de nouvelles dispositions à la R. 71bis notamment, lesquelles font obligation à l'OEB d'accompagner la citation à la procédure orale d'une notification. Contrairement à cette exigence de la R. 71bis(1), l'Art. 11(2) RPCR laisse quant à lui aux chambres le pouvoir d'apprécier si elles doivent ou non émettre une telle notification avec la citation. Dans l'affaire **G 6/95** (JO 1996, 649), la Grande Chambre a déclaré que la R. 71bis(1) n'était pas applicable aux chambres de recours. Cette interprétation de la R. 71bis(1) en ce qui concerne les chambres de recours était fondée sur la constatation que l'Art. 23(4) et l'Art. 33(1)b) prévoient deux sources bien distinctes de compétence ou de pouvoir dans le domaine législatif.

La Grande Chambre a cité l'Art. 23(4) qui dispose que le RPCR est "arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution". A son avis, il est clair que ces dispositions visent le mécanisme exposé à la R. 11, laquelle dispose que l'instance prévue à la R. 10(2) (le "Praesidium") "arrête" le RPCR. Elle a conclu que le pouvoir, visé à l'Art. 23(4) , de modifier le RPCR appartenait au Praesidium des chambres de recours, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration. Le mécanisme selon lequel le Praesidium des Chambres de recours arrête le RPCR conformément à l'Art. 23(4) prend toute sa valeur à la lumière du principe de l'indépendance des juges, énoncé à l'Art. 23(3) , principe qui vaut également pour la procédure préalable à la prise de telles décisions ou s'y rapportant à d'autres égards.

La Grande Chambre a en outre déclaré que selon l'Art. 33(1)b), le Conseil d'administration est compétent pour modifier le règlement d'exécution. Des limites sont cependant évidemment imposées à l'exercice de ce pouvoir. Le Conseil d'administration ne peut pas modifier le règlement d'exécution de telle sorte que l'effet d'une règle modifiée soit en contradiction avec la CBE elle-même (Art. 164(2)). La Grande Chambre a estimé qu'il ressortait d'une interprétation correcte de la R. 71bis(1) que les dispositions à caractère obligatoire qu'elle contient en matière de procédure sont applicables aux instances du premier degré de l'OEB, mais pas aux chambres de recours. Si la R. 71bis(1) devait être interprétée comme s'appliquant à tous les services de l'OEB, chambres de recours comprises, son effet serait directement en contradiction et en conflit avec celui de l'Art. 11(2) RPCR, qui a été arrêté conformément à l'Art. 23(4) comme l'émanation du principe de l'indépendance des chambres de recours. On doit cependant considérer que le Conseil d'administration connaît les limites de son propre pouvoir. Il est dès lors raisonnable de supposer qu'il n'avait pas l'intention de modifier la R. 71 dans un sens tel qu'elle soit en contradiction avec une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait lui-même préalablement approuvée.

Index des décisions citées

Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

D 1/81 04.02.82 (JO 1982, 258) 584
D 6/82 24.02.83 (JO 1983, 337) 333
D 1/86 07.05.87 (JO 1987, 489) 586
D 2/86 07.05.87 (JO 1987, 489) 586
D 3/86 07.05.87 (JO 1987, 489) 586
D 4/86 08.06.87 (JO 1988, 26) 584
D 5/86 29.02.88 (JO 1989, 210) 376, 587
D 12/88 15.11.90 (JO 1991, 591) 589
D 3/89 05.03.89 (JO 1991, 257) 584
D 5/89 22.05.89 (JO 1991, 218) 584
D 11/91 18.05.93 (JO 1994, 401) 587, 588
D 11/91 14.09.94 (JO 1995, 721) 587, 588
D 1/92 30.07.92 (JO 1993, 357) 584
D 6/92 13.05.92 (JO 1993, 361) 585
D 6/93 06.12.93 585
D 14/93 05.06.96 (JO 1997, 561) ... 379, 381, 382, 584
D 1/94 17.05.95 (JO 1996, 468) 585
D 2/95 22.04.96 585
D 14/95 19.12.95 585
D 15/95 09.06.97 (JO 1998, 297) 588
D 16/95 29.03.98 588
D 8/96 18.07.97 (JO 1998, 302) 587
D 9/96 09.03.98 ..... 586, 587
D 25/96 17.03.97 (JO 1998, 45) 584
D 1/98 21.07.98 588

Décisions de la Grande Chambre de recours

G 1/83 05.12.84 (JO 1985, 60) 109, 111,112, 599
G 5/83 05.12.84 (JO 1985, 64) 43, 48, 109, 111, 112, 114, 249, 472
G 6/83 05.12.84 (JO 1985, 67) 107,109-116, 119, 318
G 1/84 24.07.85 (JO 1985, 299) 286, 287,455, 456, 472, 473, 477, 527
G 1/86 24.06.87 (JO 1987, 447) 312, 313, 328, 515, 520, 552
G 1/88 27.01.89 (JO 1989, 189) 464, 501,502, 539
G 2/88 11.12.89 (JO 1990, 93) ... 88, 89,114-118, 120,
Corr. (JO 1990, 469) 180, 181, 247, 248
G 4/88 24.04.89 (JO 1989, 480) 467, 519
G 5/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 279, 286,544, 607
G 6/88 11.12.89 (JO 1990, 114) 115, 116, 118, 120
G 7/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 279, 607
G 8/88 16.11.90 (JO 1991, 137) 279, 607
G 1/89 02.05.90 (JO 1991, 155) 206-208, 210, 211, 216, 220, 592, 593, 600
G 2/89 02.05.90 (JO 1991, 166) 207, 208, 210, 211,592, 593, 600, 602
G 3/89 19.11.92 (JO 1993, 117) 254, 256, 370, 416
G 1/90 05.03.91 (JO 1991, 275) 321, 469, 500, 535
G 2/90 04.08.91 (JO 1992, 10) 537
G 1/91 09.12.91 (JO 1992, 253) 209
G 2/91 29.11.91 (JO 1992, 206) 515, 520, 523, 557
G 3/91 07.09.92 (JO 1993, 8) 286, 316, 317, 604
G 4/91 03.11.92 (JO 1993, 339) 466, 521
Corr. (JO 1993, 707)
G 5/91 05.05.92 (JO 1992, 617) 394, 396, 535
G 6/91 06.03.92 (JO 1992, 491) 407, 408
G 7/91 05.11.92 (JO 1993, 356) 456, 515, 556
G 8/91 05.11.92 (JO 1993, 346) 456, 515, 556
Corr. (JO 1993, 478)
G 9/91 31.03.93 (JO 1993, 408) 340, 341, 343, 353, 359,402,455-457,485-487,489,492, 515,516,520,522-524, 526, 528, 531,564, 570
G 10/91 31.03.93 (JO 1993, 420) 340, 341, 343, 353, 455-457, 485,486, 488, 489, 491,492, 498, 503, 515,522-524, 528-531, 546, 570, 576
G 11/91 19.11.92 (JO 1993, 125) .. 223, 254, 369, 416
G 12/91 17.12.93 (JO 1994, 285) ... 396, 397, 447,453
G 1/92 18.12.92 (JO 1993, 277) 66, 83, 87, 88
G 2/92 06.07.93 (JO 1993, 591) 219, 367
G 3/92 13.06.94 (JO 1994, 607) 277
G 4/92 29.10.93 (JO 1994, 149) 290, 291, 293, 294, 303, 346. 510
G 5/92 27.09.93 (JO 1994, 22) 317
G 6/92 27.09.93 (JO 1994, 25) 317
G 9/92 14.07.94 (JO 1994, 875) 287, 366, 456, 515, 520, 522-525
G 10/92 28.04.94 (JO 1994, 633) 287, 358, 443, 450-452
G 1/93 02.02.94 (JO 1994, 541) 227-230, 240, 251, 252, 271
G 2/93 21.12.94 (JO 1995, 275) 177
G 3/93 16.08.94 (JO 1995, 18) 66, 259, 273-275
G 4/93 14.07.94 (JO 1995, 875) 287, 288, 366, 456, 515, 520, 523-525
G 5/93 18.01.94 (JO 1994, 447) 286, 287, 317
G 7/93 13.05.94 (JO 1994, 775) 297, 406, 429, 445-447, 534
G 8/93 13.06.94 (JO 1994, 887) 515, 532, 557
G 9/93 06.07.94 (JO 1994, 891) 286, 288, 455, 456, 473, 477, 527
G 10/93 30.11.94 (JO 1995, 172) 443, 531
G 1/94 11.05.94 (JO 1994, 787) . 466, 515, 521, 522
G 2/94 19.02.96 (JO 1996, 401) 386, 388, 389
G 1/95 19.07.96 (JO 1996, 615) 490, 491, 528
G 2/95 14.05.96 (JO 1996, 555) 223, 414, 416
G 3/95 27.11.95 (JO 1996, 163) 62
G 4/95 19.02.96 (JO 1996, 412) .. 343, 386, 388-390
G 6/95 24.07.96 (JO 1996, 649) 305, 346, 608
G 7/95 19.07.96 (JO 1996, 626) 464, 490-492, 528, 529
G 8/95 16.04.96 (JO 1996, 481) 404, 537
G 1/97 en instance 537
G 2/97 12.11.98 (JO 1999, ***) 285
G 3/97 en instance 477
G 4/97 en instance 470, 478
G 1/98 en instance 63
G 2/98 en instance 261
G 3/98 en instance 123
G 4/98 en instance 419

Décisions de la Chambre de recours juridique

J xx/xx - 3.1.1 01.03.85 (JO 1985, 159) .. 298, 309, 310
J 1/78 - 3.1.1 02.03.79 (JO 1979, 285) 379

J 5/79 - 3.1.1 17.01.80 (JO 1980, 71) 338, 409, 539
J 6/79 - 3.1.1 13.06.80 (JO 1980, 225) 574
J 1/80 - 3.1.1 17.07.80 (JO 1980, 289) 319,422
J 3/80 - 3.1.1 31.01.80 (JO 1980, 92) 318
J 4/80 - 3.1.1 17.09.80 (JO 1980, 351) 418
J 5/80 - 3.1.1 07.07.81 (JO 1981, 343) 316,334
J 7/80 - 3.1.1 11.03.81 (JO 1981,137) 417
J 8/80 - 3.1.1 18.07.80 (JO 1980, 293) 418-420
J 11/80 - 3.1.1 25.03.81 (JO 1981, 141) 361,364
J 12/80 - 3.1.1 26.03.81 (JO 1981, 143) 418-420
J 15/80 - 3.1.1 11.06.81 (JO 1981, 213) 259
Corr. (JO 1981, 546)
J 19/80 - 3.1.1 03.02.81 (JO 1981, 65) 416
J 21/80 - 3.1.1 26.02.81 (JO 1981,101) 571
J 1/81 - 3.1.1 24.11.82 (JO 1983, 53) 307
J 3/81 - 3.1.1 07.12.81 (JO 1982, 100) 418, 419
J 5/81 - 3.1.1 09.12.81 (JO 1982, 155) 76, 408, 423,562, 578
J 8/81 - 3.1.1 30.11.81 (JO 1982, 10) 399, 535
J 10/81 - 3.1.1 05.05.82 380
J 1/82 - 3.1.1 07.04.82 (JO 1982, 293) 416
J 3/82 - 3.1.1 16.02.83 (JO 1983, 171) 420
J 4/82 - 3.1.1 21.07.82 (JO 1982, 385) 420
J 7/82 - 3.1.1 23.07.82 (JO 1982, 391) ... 288, 319-321,571, 575
J 9/82 - 3.1.1 26.11.82 (JO 1983, 57) 307
J 10/82 - 3.1.1 21.12.82 (JO 1983, 94) 579
J 12/82 - 3.1.1 11.03.83 (JO 1983, 221) 315, 423
J 14/82 - 3.1.1 19.01.83 (JO 1983, 121) 420, 575
J 16/82 - 3.1.1 02.03.83 (JO 1983, 262) 334, 336, 572
J 18/82 - 3.1.1 18.05.83 (JO 1983, 441) 315
J 19/82 - 3.1.1 28.07.83 (JO 1984, 6) 556
J 24/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 364, 596
J 25/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 364
J 26/82 - 3.1.1 03.08.84 (JO 1984, 467) 364
J 3/83 - 3.1.1 02.11.83 318
J 7/83 - 3.1.1 02.12.83 (JO 1984, 211) 310, 574
J 8/83 - 3.1.1 13.02.85 (JO 1985, 102) 424, 425
J 9/83 - 3.1.1 13.02.85 ..... 424, 425
J 12/83 - 3.1.1 09.11.84 (JO 1985, 6) 440, 538
J 13/83 - 3.1.1 03.12.84 535
J 9/84 - 3.1.1 30.04.85 (JO 1985, 233) 200
J 10/84 - 3.1.1 29.11.84 (JO 1985, 71) 279, 425
J 12/84 - 3.1.1 25.01.85 (JO 1985, 108) 285, 335
J 13/84 - 3.1.1 16.11.84 (JO 1985, 34) 364, 451
J 18/84 - 3.1.1 31.07.86 (JO 1987, 215) 572
J 19/84 - 3.1.1 12.11.84 295
J 20/84 - 3.1.1 24.03.86 (JO 1987, 95) 415
Corr. (JO 1991, 473)
J 21/84 - 3.1.1 29.11.85 (JO 1986, 75) 418, 419
J 4/85 - 3.1.1 28.02.86 (JO 1986, 205) 254, 417, 418, 531
J 12/85 - 3.1.1 07.02.86 (JO 1986, 155) 404, 535, 539
J 15/85 - 3.1.1 10.07.86 (JO 1986, 395) 363-365
J 20/85 - 3.1.1 14.05.86 (JO 1987, 102) 288, 371, 377, 519
J 21/85 - 3.1.1 29.01.86 (JO 1986, 117) 416
J 22/85 - 3.1.1 23.07.86 (JO 1987, 455) 572
J ../86 - 3.1.1 04.11.86 (JO 1987, 528) 310
J 2/86 - 3.1.1 21.10.86 (JO 1987, 362) 324-326
J 3/86 - 3.1.1 21.10.86 (JO 1987, 362) 324-326
J 4/86 - 3.1.1 04.03.87 (JO 1988, 119) 424
J 6/86 - 3.1.1 28.01.87 (JO 1988, 124) 361
J 9/86 - 3.1.1 17.03.87 ..... 319, 325, 326
J 11/86 - 3.1.1 06.08.86 315
J 12/86 - 3.1.1 06.02.87 (JO 1988, 83) ... 557, 572
J 14/86 - 3.1.1 28.04.87 (JO 1988, 85) 307
J 15/86 - 3.1.1 09.10.87 (JO 1988, 417) 361
J 16/86 - 3.1.1 01.12.86 321
J 18/86 - 3.1.1 27.04.87 (JO 1988, 165) . 415, 416
J 22/86 - 3.1.1 07.02.87 (JO 1987, 280) . 313, 438, 439, 544
J 24/86 - 3.1.1 13.02.87 (JO 1987, 399) 356
J 25/86 - 3.1.1 14.11.86 (JO 1987, 475) 417
J 28/86 - 3.1.1 13.04.87 (JO 1988, 85) ... 359, 383
J 29/86 - 3.1.1 12.06.87 (JO 1988, 84) ... 320, 391
J 32/86 - 3.1.1 16.02.87 383
J 33/86 - 3.1.1 10.07.87 (JO 1988, 84 425
J ../87 - 3.1.1 21.05.87 (JO 1988, 177) ... 309,310
J ../87 - 3.1.1 17.08.87 (JO 1988, 323)316, 338,546
J 2/87 - 3.1.1 20.07.87 (JO 1988, 330) .. 279, 321, 546
J 3/87 - 3.1.1 02.12.87 (JO 1989, 3) 279, 579
J 4/87 - 3.1.1 02.06.87 (JO 1988, 172) .. 311, 405, 415
J 5/87 - 3.1.1 06.03.87 (JO 1987, 295) 201
J 7/87 - 3.1.1 28.10.87 (JO 1988, 422) 361
J 8/87 - 3.1.1 30.11.87 (JO 1989, 19) 177
J 10/87 - 3.1.1 11.02.88 (JO 1989, 323) . 362, 418
J 11/87 - 3.1.1 26.11.87 (JO 1988, 367) 361
J 12/87 - 3.1.1 25.03.88 (JO 1989, 366) 316
J 14/87 - 3.1.1 20.05.87 (JO 1988, 295) 454
J 20/87 - 3.1.1 30.07.87 (JO 1989, 67) ... 298, 405
J 23/87 - 3.1.1 09.11.87 ..... 324, 330
J 26/87 - 3.1.1 25.03.88 (JO 1989, 329) .. 535, 604, 606
J 3/88 - 3.1.1 19.07.88 ..... 331, 333-335
J 4/88 - 3.1.1 23.09.88 (JO 1989, 483) 408
J 11/88 - 3.1.1 30.08.88 (JO 1989, 433) . 311, 370
J 12/88 - 3.1.1 07.11.88 384
J 13/88 - 3.1.1 23.09.88 307
J 15/88 - 3.1.1 20.07.89 (JO 1990, 445) . 201, 367
J 16/88 - 3.1.1 18.08.89 201
J 22/88 - 3.1.1 28.04.89 (JO 1990, 244) 330
J 25/88 - 3.1.1 31.10.88 (JO 1989, 486) 419
J 27/88 - 3.1.1 05.07.89 ..... 319, 325
J 29/88 - 3.1.1 18.08.89 201
J 1/89 - 3.1.1 01.02.90 (JO 1992, 17) ... 279, 285
J 5/89 - 3.1.1 09.06.89 279
J 9/89 - 3.1.1 11.10.89 330
J 11/89 - 3.1.1 26.10.89 ..... 282, 420
J 17/89 - 3.1.1 09.01.90 322
J 19/89 - 3.1.1 02.08.90 (JO 1991, 425) . 380, 381
J 20/89 - 3.1.1 27.11.89 (JO 1991, 375) . 591, 592
J 25/89 - 3.1.1 19.03.90 201
J 26/89 - 3.1.1 19.03.90 201
J 27/89 - 3.1.1 19.03.90 201
J 28/89 - 3.1.1 19.03.90 201
J 30/89 - 3.1.1 14.12.89 307
J 31/89 - 3.1.1 31.10.89 ..... 329, 330, 333
J 33/89 - 3.1.1 11.12.89 (JO 1991, 288) 417
J 34/89 - 3.1.1 30.01.90 201
J 37/89 - 3.1.1 24.07.91 (JO 1993, 201) .. 309, 436, 572
J 42/89 - 3.1.1 30.10.91 333
J 3/90 - 3.1.1 30.04.90 (JO 1991, 550) . 289, 311, 519
J 6/90 - 3.1.1 22.10.92 (JO 1993, 714) 321
J 7/90 - 3.1.1 07.08.91 (JO 1993, 133) .. 318, 420, 562

J 9/90 - 3.1.1 08.04.92 ..... 310, 339
J 13/90 - 3.1.1 10.12.92 (JO 1994, 456) 282, 283, 323, 326
J 14/90 - 3.1.1 21.03.91 (JO 1992, 505) 419
J 15/90 - 3.1.1 04.09.92 563
J 15/90 - 3.1.1 28.11.94 282
J 16/90 - 3.1.1 06.03.91 (JO 1992, 260) 316, 562
J 18/90 - 3.1.1 22.03.91 (JO 1992, 511) 419, 517
J 19/90 - 3.1.1 30.04.92 534
J 27/90 - 3.1.1 11.07.91 (JO 1993, 422) 319, 320, 332
J 30/90 - 3.1.1 03.06.91 (JO 1992, 516) 419
J 31/90 - 3.1.1 10.07.92 ..... 326, 327, 336
J 32/90 - 3.1.1 10.07.92 326
J 33/90 - 3.1.1 10.07.92 ..... 327, 333, 334
J 1/91 - 3.1.1 31.03.92 (JO 1993, 281) 277
J 1/91 - 3.1.1 25.08.94 277
J 3/91 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 365) 418, 420, 579
J 4/91 - 3.1.1 22.10.91 (JO 1992, 402) 308
J 5/91 - 3.1.1 29.04.92 (JO 1993, 657) 308
J 6/91 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 349) 420, 421
J 9/91 - 3.1.1 01.12.92 420
J 10/91 - 3.1.1 11.12.92 377
J 11/91 - 3.1.1 05.08.92 (JO 1994, 28) 280, 287, 450, 452
J 14/91 - 3.1.1 06.11.91 (JO 1993, 479) 304, 305, 408, 562
J 15/91 - 3.1.1 16.12.92 (JO 1994, 296) 591
J 16/91 - 3.1.1 05.08.92 (JO 1994, 28) 450, 452
J 17/91 - 3.1.1 17.09.92 (JO 1994, 225) 409
J 19/91 - 3.1.1 17.09.92 409
J 1/92 - 3.1.1 15.07.92 538
J 2/92 - 3.1.1 01.12.92 (JO 1994, 375) 418, 420, 421
J 7/92 - 3.1.1 17.02.94 391
J 11/92 - 3.1.1 12.01.94 (JO 1995, 25) 422
J 12/92 - 3.1.1 30.04.93 316
J 13/92 - 3.1.1 18.10.93 535
J 15/92 - 3.1.1 25.05.93 279
J 16/92 - 3.1.1 25.04.94 ..... 309, 325, 334
J 17/92 - 3.1.1 22.11.96 ..... 448, 579
J 18/92 - 3.1.1 18.12.92 380
J 19/92 - 3.1.1 11.10.93 410
J 21/92 - 3.1.1 16.03.95 327
J 22/92 - 3.1.1 13.12.94 ..... 321, 330
J 23/92 - 3.1.1 17.12.93 326
J 24/92 - 3.1.1 16.03.95 327
J 25/92 - 3.1.1 29.09.93 ..... 280, 424
J 26/92 - 3.1.1 23.08.94 ..... 334, 335
J 27/92 - 3.1.1 20.05.94 (JO 1995, 288) 285, 286, 357
J 28/92 - 3.1.1 11.05.94 ..... 325, 333
J 30/92 - 3.1.1 18.12.92 380
J 31/92 - 3.1.1 18.12.92 380
J 32/92 - 3.1.1 18.12.92 380
J 33/92 - 3.1.1 18.12.92 380
J 34/92 - 3.1.1 23.08.94 ..... 285, 321, 323, 391
J 35/92 - 3.1.1 17.03.94 384
J 36/92 - 3.1.1 20.05.94 451
J 38/92 - 3.1.1 16.03.95 (JO 1995/8) ... 409, 410, 514
J 39/92 - 3.1.1 16.03.95 ..... 409, 410
J 41/92 - 3.1.1 27.10.93 (JO 1995, 93) 283, 284, 323, 337
J 42/92 - 3.1.1 28.02.97 ..... 407, 537
J 43/92 - 3.1.1 28.11.95 ..... 392, 399
J 44/92 - 3.1.1 29.11.96 325
J 47/92 - 3.1.1 21.10.93 (JO 1995, 180) . 309, 561
J 48/92 - 3.1.1 29.11.96 325
J 49/92 - 3.1.1 29.05.95 ..... 309, 310, 357
J 1/93 - 3.1.1 17.05.94 311
J 2/93 - 3.1.1 07.02.94 (JO 1995, 675) 535
J 3/93 - 3.1.1 22.02.94 329
J 4/93 - 3.1.1 24.05.93 317
J 7/93 - 3.1.1 23.08.93 ..... 319, 604
J 8/93 - 3.1.1 19.03.97 377
J 9/93 - 3.1.1 26.04.95 286
J 10/93 - 3.1.1 14.06.96 (JO 1997, 91) .. 313, 410
J 11/93 - 3.1.1 06.02.96 384
J 16/93 - 3.1.1 20.06.95 331
J 18/93 - 3.1.1 02.09.94 (JO 1997, 326) 417
J 19/93 - 3.1.1 15.12.97 606
J 2/94 - 3.1.1 21.06.95 284
J 3/94 - 3.1.1 28.03.95 605
J 4/94 - 3.1.1 24.03.95 606
J 5/94 - 3.1.1 28.09.94 ..... 322, 330
J 7/94 - 3.1.1 18.01.95 (JO 1995, 817) 421
J 8/94 - 3.1.1 07.12.95 (JO 1997, 17) 315
J 11/94 - 3.1.1 17.11.94 (JO 1995, 596) 358, 386, 389, 440
J 12/94 - 3.1.1 16.02.96 ..... 284, 323
J 13/94 - 3.1.1 04.10.96 440
J 14/94 - 3.1.1 15.12.94 (JO 1995, 825) .. 286, 391
J 16/94 - 3.1.1 10.06.96 (JO 1997, 331) 541
J 20/94 - 3.1.1 24.07.95 (JO 1996, 181) 415
J 21/94 - 3.1.1 12.04.95 (JO 1996, 16) 414, 416, 417
J 25/94 - 3.1.1 14.03.96 316
J 27/94 - 3.1.1 27.02.95 (JO 1995, 831) .. 280, 287, 358, 440, 451, 452, 552
J 28/94 - 3.1.1 07.12.94 (JO 1995, 742) .. 410, 516, 518,549
J 29/94 - 3.1.1 10.03.97 (JO 1998, 147) . 316, 423, 436, 516
J 30/94 - 3.1.1 09.10.95 ..... 404, 537, 573
J 3/95 - 3.1.1 28.02.97 (JO 1997, 493) 536
J 8/95 - 3.1.1 04.11.96 ..... 284, 323, 411
J 11/95 - 3.1.1 27.11.97 409
J 12/95 - 3.1.1 20.03.96 359
J 14/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 444, 451
J 15/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 444, 451
J 16/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 451
J 17/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 451
J 22/95 - 3.1.1 04.07.97 (JO 1998, 569) 419
J 24/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 451
J 25/95 - 3.1.1 20.08.97 ..... 280, 287, 451
J 27/95 - 3.1.1 09.04.97 ..... 381, 382
J 29/95 - 3.1.1 30.01.96 ..... 440, 444
J 30/95 - 3.1.1 06.06.97 451
J 33/95 - 3.1.1 18.12.95 518
J 4/96 - 3.1.1 15.04.97 ..... 284, 452
J 6/96 - 3.1.1 18.09.97 ..... 200, 425
J 7/96 - 3.1.1 20.01.98 (JO 1999, ***) ... 410, 453
J 9/96 - 3.1.1 21.11.97 ..... 313, 411
J 16/96 - 3.1.1 14.07.97 (JO 1998, 347) .. 385, 411
J 17/96 - 3.1.1 03.12.96 417
J 18/96 - 3.1.1 01.10.97 (JO 1998, 403) .. 279, 282, 413, 573
J 21/96 - 3.1.1 06.05.98 452
J 23/96 - 3.1.1 28.08.97 314
J 29/96 - 3.1.1 03.09.97 (JO 1998, 582) 451
J 31/96 - 3.1.1 25.11.97 417
J 4/97 - 3.1.1 09.07.97 361

Décisions des chambres de recours techniques

T 1/80 - 3.3.1 06.04.81 (JO 1981, 206) 124, 129
T 2/80 - 3.3.1 05.06.81 (JO 1981, 431) 181, 194
T 4/80 - 3.3.1 07.09.81 (JO 1982, 149) 153, 181, 186
T 6/80 - 3.2.2 13.05.81 (JO 1981, 434) 89
T 1/81 - 3.2.2 04.05.81 (JO 1981, 439) 155
T 2/81 - 3.3.1 01.07.82 (JO 1982, 394) 157, 378
T 5/81 - 3.2.2 04.03.82 (JO 1982, 249) 129, 427, 437, 535, 574
T 6/81 - 3.2.2 17.09.81 (JO 1982, 183) 195
T 7/81 - 3.3.1 14.12.82 (JO 1983, 98) 542
T 9/81 - 3.3.1 25.01.83 (JO 1983, 372) 108
T 12/81 - 3.3.1 09.02.82 (JO 1982, 296) ... 92, 95-97, 99-102, 266, 365
T 15/81 - 3.4.1 28.07.81 (JO 1982, 2) 149
T 18/81 - 3.3.1 01.03.85 (JO 1985, 166) 289, 520, 575
T 19/81 - 3.2.2 29.07.81 (JO 1982, 51) 157
T 20/81 - 3.3.1 10.02.82 (JO 1982, 217) ... 124, 129, 130, 163
T 21/81 - 3.5.1 10.09.82 (JO 1983, 15) 145, 161
T 24/81 - 3.3.1 13.10.82 (JO 1983, 133) 124, 125, 129, 139, 156
T 26/81 - 3.2.2 28.10.81 (JO 1982, 211) 129
T 28/81 - 3.3.1 11.06.85 549
T 32/81 - 3.2.1 05.03.82 (JO 1982, 225) 133, 144, 542
T 10/82 - 3.3.1 15.03.83 (JO 1983, 407) 383, 473, 474, 476, 503, 508, 535
T 11/82 - 3.5.1 15.04.83 (JO 1983, 479) 235, 236, 437
T 13/82 - 3.5.1 03.03.83 (JO 1983, 411) . 322,376, 572
T 21/82 - 3.2.1 30.11.83 557
T 22/82 - 3.3.1 22.06.82 (JO 1982, 341) 148
T 32/82 - 3.5.1 14.03.84 (JO 1984, 354) 182, 183, 295, 441
T 36/82 - 3.5.1 25.10.82 (JO 1983, 269) 153
T 37/82 - 3.5.1 29.07.83 (JO 1984, 71) 145, 236
T 39/82 - 3.2.2 30.07.82 (JO 1982, 419) 151
T 41/82 - 3.3.1 30.03.82 (JO 1982, 256) 557, 571
T 43/82 - 3.3.1 16.04.84 107
T 52/82 - 3.2.1 18.03.83 (JO 1983, 416) 235
T 54/82 - 3.3.1 16.05.83 (JO 1983, 446) 225
T 57/82 - 3.3.1 29.04.82 (JO 1982, 306) 204
T 60/82 - 3.2.1 25.10.83 156
T 62/82 - 3.4.1 23.06.83 157
T 65/82 - 3.3.1 20.04.83 (JO 1983, 327) 148, 155
T 79/82 - 3.5.1 06.10.83 157
T 84/82 - 3.3.1 18.03.83 (JO 1983, 451) 426
T 94/82 - 3.2.1 22.07.83 (JO 1984, 75) 177, 181
T 109/82 - 3.5.1 15.05.84 (JO 1984, 473) 149, 158
T 110/82 - 3.3.1 08.03.83 (JO 1983, 274) 204
T 113/82 - 3.2.1 22.06.83 (JO 1984, 10) 161
T 114/82 - 3.3.1 01.03.83 (JO 1983, 323) 539, 579
T 115/82 - 3.3.1 01.03.83 (JO 1983, 323) 539
T 119/82 - 3.3.1 12.12.83 (JO 1984, 217) 155, 156, 213
T 128/82 - 3.3.1 12.01.84 (JO 1984, 164) 107
T 130/82 - 3.2.1 26.08.83 (JO 1984, 172) 357
T 146/82 - 3.5.1 29.05.85 (JO 1985, 267) 410
T 150/82 - 3.3.1 07.02.84 (JO 1984, 309) 182, 196, 197
T 152/82 - 3.3.1 05.09.83 (JO 1984, 301) 355, 548
T 161/82 - 3.5.1 26.06.84 (JO 1984, 551) .. 93, 94, 426, 427, 460
T 162/82 - 3.5.1 20.06.87 (JO 1987, 533)195, 406, 426, 578
T 172/82 - 3.4.1 19.05.83 (JO 1983, 493) 234
T 181/82 - 3.3.1 28.02.84 (JO 1984, 401) 97, 98, 102, 124, 130, 161, 163, 562
T 184/82 - 3.3.1 04.01.84 (JO 1984, 261) .. 130, 131
T 191/82 - 3.2.1 16.04.85 (JO 1985, 189) .. 319, 321, 334, 335
T 192/82 - 3.3.1 22.03.84 (JO 1984, 415) 41, 145, 161
T 2/83 - 3.3.1 15.03.84 (JO 1984, 265) . 129, 140, 143, 149, 213
T 4/83 - 3.3.1 16.03.83 (JO 1983, 498) ... 78, 151
T 6/83 - 3.5.1 06.10.88 (JO 1990, 5) 30
T 13/83 - 3.3.1 13.04.84 (JO 1984, 428) 233
T 14/83 - 3.3.1 07.06.83 (JO 1984, 105) .. 165, 169
T 17/83 - 3.3.1 20.09.83 (JO 1984, 307) 356
T 20/83 - 3.3.1 17.03.83 (JO 1983, 419) .. 162, 428
T 36/83 - 3.3.1 14.05.85 (JO 1986, 295) 49, 53, 107, 119
T 43/83 - 3.5.1 11.12.85 429
T 49/83 - 3.3.1 26.07.83 (JO 1984, 112) .. 58, 60-62
T 61/83 - 3.2.1 21.11.83 55
T 66/83 - 3.5.1 06.06.89 427
T 69/83 - 3.3.1 05.04.84 (JO 1984, 357) .. 157, 161
T 84/83 - 3.2.1 29.09.83 68
T 95/83 - 3.2.1 09.10.84 (JO 1985, 75) 565
T 104/83 - 3.3.1 09.05.84 157
T 115/83 - 3.3.1 08.11.83 182
T 130/83 - 3.3.1 08.05.84 326
T 140/83 - 3.2.1 24.10.83 204
T 144/83 - 3.3.1 27.03.86 (JO 1986, 301) 43, 48, 49, 52, 53
T 160/83 - 3.2.1 19.03.84 246
T 164/83 - 3.3.2 17.07.86 (JO 1987, 149) . 124, 163
T 169/83 - 3.2.1 25.03.85 (JO 1985, 193) .. 94, 131, 165, 230, 262
T 170/83 - 3.3.1 12.09.84 (JO 1984, 605)356, 511, 561
T 173/83 - 3.5.1 10.10.89 (JO 1987, 465) 70, 121, 122
T 188/83 - 3.3.1 30.07.84 (JO 1984, 555) 186
T 194/83 - 3.5.1 13.02.89 554
T 201/83 - 3.3.1 09.05.84 (JO 1984, 481) .. 226, 239
T 202/83 - 3.3.1 06.03.84 ..... 165, 203
T 204/83 - 3.3.1 24.06.85 (JO 1985, 310) 94
T 205/83 - 3.3.1 25.06.85 (JO 1985, 363) . 197, 272
T 206/83 - 3.3.1 26.03.86 (JO 1987, 5) . 84, 165, 267
T 208/83 - 3.2.1 20.08.84 54
T 211/83 - 3.2.1 18.05.84 235
T 219/83 - 3.3.1 26.11.85 (JO 1986, 211) .. 197, 376, Corr. (JO 1986, 328) 463, 562
T 220/83 - 3.3.1 14.01.86 (JO 1986, 249) .. 543, 544
T 6/84 - 3.3.1 21.02.85 (JO 1985, 238) .. 166, 231, 232
T 13/84 - 3.5.1 15.05.86 (JO 1986, 253) .. 130, 131, 195, 225
T 18/84 - 3.2.1 07.12.84 55
T 23/84 - 3.4.1 13.11.84 193
T 32/84 - 3.5.1 06.08.85 (JO 1986, 9) 165
T 38/84 - 3.3.1 05.04.84 (JO 1984, 368) 154
T 42/84 - 3.4.1 23.03.87 (JO 1988, 251) .. 399, 406, 578
T 45/84 - 3.2.1 22.01.85 55
T 51/84 - 3.5.1 19.03.86 (JO 1986, 226) 41
T 57/84 - 3.3.1 12.08.86 (JO 1987, 53) 152
T 73/84 - 3.2.1 26.04.85 (JO 1985, 241) . 295, 362, 469, 558
T 80/84 - 3.4.1 21.06.85 (JO 1985, 269) 386

T 81/84 - 3.3.2 15.05.87 (JO 1988, 207) 49, 50
T 85/84 - 3.4.1 14.01.86 ..... 508, 557
T 87/84 - 3.2.1 06.02.86 190
T 89/84 - 3.2.1 03.07.84 (JO 1984, 562) 520, 531, 572
T 90/84 - 3.3.1 02.04.85 140
T 92/84 - 3.4.1 05.03.87 190
T 94/84 - 3.3.1 20.06.86 (JO 1986, 337) 289, 520
T 106/84 - 3.2.1 25.02.85 (JO 1985, 132) 160
T 122/84 - 3.3.1 29.07.86 (JO 1987, 177) 340, 489
T 124/84 - 3.3.1 16.01.86 130
T 136/84 - 3.3.1 06.03.85 190
T 142/84 - 3.2.1 08.07.86 (JO 1987, 112) 151, 349
T 147/84 - 3.2.1 04.03.87 549
T 156/84 - 3.4.1 09.04.87 (JO 1988, 372) ... 339, 340, 343, 486
T 163/84 - 3.3.2 21.08.86 (JO 1987, 301) 148
T 165/84 - 3.2.2 29.01.87 181
T 166/84 - 3.3.1 22.08.84 (JO 1984, 489) 564
T 167/84 - 3.2.2 20.01.87 (JO 1987, 369) . 82, 149, 512, 513
T 170/84 - 3.2.1 07.07.86 (JO 1986, 400) 196
T 171/84 - 3.3.1 24.10.85 (JO 1986, 95) 165
T 175/84 - 3.5.1 22.09.87 (JO 1989, 71) 143
T 176/84 - 3.2.1 22.11.85 (JO 1986, 50) 136
T 178/84 - 3.5.1 07.12.87 (JO 1989, 157) 208, 218, 219, 367
T 184/84 - 3.3.1 04.04.86 ..... 260, 261, 272
T 185/84 - 3.2.1 08.04.86 (JO 1986, 373) 463
T 186/84 - 3.3.1 18.12.85 (JO 1986, 79) 362, 559
T 192/84 - 3.4.1 09.11.84 (JO 1985, 39) 339
T 193/84 - 3.3.1 22.01.85 74
T 194/84 - 3.4.1 22.09.88 (JO 1990, 59) 242
T 195/84 - 3.2.1 10.10.85 (JO 1986, 121) . 136, 149, 289
T 198/84 - 3.3.1 28.02.85 (JO 1985, 209) .. 92, 101, 102, 187
T 208/84 - 3.5.1 15.07.86 (JO 1987, 14) .. 29, 33, 35, 42
T 215/84 - 3.3.1 10.09.84 119
T 225/84 - 3.2.1 16.07.86 149
T 230/84 - 3.4.1 16.10.85 558
T 237/84 - 3.5.1 31.07.86 (JO 1987, 309) 182
T 258/84 - 3.2.1 18.07.86 (JO 1987, 119) . 340, 353, 549
T 264/84 - 3.4.1 07.04.88 559
T 269/84 - 3.4.1 07.04.87 196
T 270/84 - 3.3.1 01.09.87 160
T 271/84 - 3.3.1 18.03.86 (JO 1987, 405) . 159, 234, 253
T 273/84 - 3.3.1 21.03.86 (JO 1986, 346) . 341, 353, 549
T 279/84 - 3.3.2 29.06.87 198
T 287/84 - 3.4.1 11.06.85 (JO 1985, 333) . 319, 322, 324, 328
T 288/84 - 3.3.1 07.02.86 (JO 1986, 128) 166
T 17/85 - 3.3.1 06.06.86 (JO 1986, 406) 102
T 22/85 - 3.5.1 05.10.88 (JO 1990, 12) 33
T 25/85 - 3.3.1 18.12.85 (JO 1986, 81) 474
T 26/85 - 3.5.1 20.09.88 (JO 1990, 22) 85, 102
T 32/85 - 3.3.1 05.06.86 ..... 165, 169
T 37/85 - 3.2.1 13.01.87 (JO 1988, 86) 142
T 48/85 - 3.3.2 18.11.86 169
T 49/85 - 3.3.2 13.11.86 348
T 61/85 - 3.3.2 03.09.87 363
T 64/85 - 3.4.1 19.01.88 365
T 66/85 - 3.5.1 09.12.87 (JO 1989, 167) 240
T 68/85 - 3.3.1 27.11.86 (JO 1987, 228) 187
T 73/85 - 3.3.1 14.01.88 153
T 89/85 - 3.2.1 07.12.87 366
T 92/85 - 3.2.1 28.01.86 (JO 1986, 352) 365, 450
T 98/85 - 3.3.1 01.09.87 249
T 99/85 - 3.4.1 23.10.86 (JO 1987, 413) . 129, 196
T 105/85 - 3.3.1 05.02.87 ..... 334, 336
T 110/85 - 3.2.2 26.11.87 ..... 334, 566
T 115/85 - 3.5.1 05.09.88 (JO 1990, 30) 33, 37
T 116/85 - 3.3.1 14.10.87 (JO 1989, 13) .. 43, 44, 50
T 121/85 - 3.5.1 14.03.89 34
T 123/85 - 3.3.2 23.02.88 (JO 1989, 336) .. 179, 365, 366
T 124/85 - 3.2.1 14.12.87 179
T 127/85 - 3.3.2 01.02.88 (JO 1989, 271) .. 177, 496
T 133/85 - 3.2.1 25.08.87 (JO 1988, 441) .. 191, 240, 242
T 139/85 - 3.3.1 23.12.86 187
T 144/85 - 3.2.1 25.06.87 143
T 149/85 - 3.3.1 14.01.86 (JO 1986, 103) 408
T 152/85 - 3.2.1 28.05.86 (JO 1987, 191) 471
T 153/85 - 3.3.1 11.12.86 (JO 1988, 1) 78, 565
T 155/85 - 3.3.2 28.07.87 (JO 1988, 87) 132, 152, 154
T 157/85 - 3.2.1 12.05.86 558
T 162/85 - 3.2.2 20.05.87 561
T 163/85 - 3.5.1 14.03.89 (JO 1990, 379) ... 34, 36
T 168/85 - 3.4.1 27.04.87 196
T 171/85 - 3.2.1 30.07.86 (JO 1987, 160) 442
T 172/85 - 3.3.1 19.04.88 348
T 213/85 - 3.3.1 16.12.86 (JO 1987, 482) .. 543, 544
T 219/85 - 3.2.1 14.07.86 (JO 1986, 376) 167
T 222/85 - 3.3.2 21.01.87 (JO 1988, 128) .. 351, 399, 469, 475, 478, 479, 482, 483
T 226/85 - 3.3.2 17.03.87 (JO 1988, 336) .. 165, 169
T 229/85 - 3.3.1 27.10.86 (JO 1987, 237) .. 129, 160
T 231/85 - 3.3.1 08.12.86 (JO 1989, 74) 115, 116, 579
T 232/85 - 3.3.1 06.11.85 (JO 1986, 19) 517
T 235/85 - 3.3.1 22.11.88 435
T 244/85 - 3.3.2 23.01.87 (JO 1988, 216) .. 538, 539
T 247/85 - 3.2.1 16.09.86 ..... 535, 562
T 248/85 - 3.3.1 21.01.86 (JO 1986, 261) ... 92, 124, 125, 196, 197
T 251/85 - 3.3.2 19.05.87 197
T 253/85 - 3.3.2 10.02.87 354
T 260/85 - 3.5.1 09.12.87 (JO 1989, 105) .. 223, 240
T 262/85 - 3.2.1 03.12.87 351
T 271/85 - 3.3.1 03.09.88 (JO 1988, 341) 539
T 271/85 - 3.3.1 22.03.89 571
T 291/85 - 3.3.1 23.07.87 (JO 1988, 302) 78
T 292/85 - 3.3.2 27.01.88 (JO 1989, 275) .. 167, 168, 171, 177, 187
T 293/85 - 3.3.2 27.01.88 187
T 6/86 - 3.3.1 23.12.87 483
T 7/86 - 3.3.1 16.09.87 (JO 1988, 381) 97, 98, 140, 266
T 9/86 - 3.3.1 06.11.86 (JO 1988, 12) 160
T 10/86 - 3.4.1 01.09.88 167
T 16/86 - 3.2.2 04.02.88 246
T 17/86 - 3.2.1 26.10.87 (JO 1989, 297) .. 226, 239
Corr. (JO 1989, 415)
T 19/86 - 3.3.1 15.10.87 (JO 1989, 25) 48, 113
T 23/86 - 3.4.1 25.08.86 (JO 1987, 316) .. 193, 497
T 26/86 - 3.4.1 21.05.87 (JO 1988, 19) .. 29, 30, 35
T 27/86 - 3.2.1 11.02.87 325
T 38/86 - 3.5.1 14.02.89 (JO 1990, 384) 33-35
T 48/86 - 3.4.1 12.01.88 156
T 49/86 - 3.2.2 17.09.87 ..... 511, 514
T 55/86 - 3.2.1 15.03.88 156
T 57/86 - 3.3.1 19.05.88 134
T 58/86 - 3.2.1 26.04.89 239

T 63/86 - 3.2.1 10.08.87 (JO 1988, 224) 437, 550, 564,570
T 69/86 - 3.2.1 15.09.87 375
T 71/86 - 3.2.2 18.01.88 340
T 73/86 - 3.2.2 07.12.88 ..... 74, 75
T 95/86 - 3.5.1 23.10.90 34
T 109/86 - 3.5.1 20.07.87 ..... 357, 549
T 113/86 - 3.3.1 28.10.87 ..... 257, 376, 496
T 114/86 - 3.4.1 29.10.86 (JO 1987, 485) 92
T 117/86 - 3.3.1 01.08.88 (JO 1989, 401) 347, 355, 368,502-504, 513, 557, 558
T 120/86 - 3.2.2 12.07.88 196
T 135/86 - 3.5.1 19.06.89 558
T 137/86 - 3.4.1 08.02.88 196
T 162/86 - 3.3.2 07.07.87 (JO 1988, 452) 130
T 166/86 - 3.3.2 25.09.86 (JO 1987, 372) 429, 430, 442
T 170/86 - 3.5.1 02.03.89 549
T 175/86 - 3.3.2 06.11.90 497
T 177/86 - 3.2.1 09.12.87 242
T 194/86 - 3.2.1 17.05.88 484
T 197/86 - 3.3.2 04.02.88 (JO 1989, 371) 163
T 200/86 - 3.3.2 29.09.87 ..... 203, 550
T 219/86 - 3.2.2 03.07.87 (JO 1988, 254) 474, 475
T 222/86 - 3.4.1 22.09.87 134
T 234/86 - 3.4.1 23.11.87 (JO 1989, 79) .. 360, 400, 480, 538, 578
T 237/86 - 3.2.1 11.06.87 (JO 1988, 261) 362, 558
T 243/86 - 3.2.1 09.12.86 376
T 246/86 - 3.4.1 11.01.88 (JO 1989, 199) 225
T 254/86 - 3.3.2 05.11.87 (JO 1989, 115) 125, 152
T 263/86 - 3.4.1 08.12.87 153
T 275/86 - 3.3.1 03.10.90 534
T 278/86 - 3.2.2 17.02.87 196
T 281/86 - 3.3.2 27.01.88 (JO 1989, 202) 167, 171
T 283/86 - 3.3.2 17.03.89 176
T 287/86 - 3.4.1 28.03.88 121
T 290/86 - 3.3.1 13.11.90 (JO 1992, 414) 48, 50, 51, 95, 113, 114
T 293/86 - 3.3.2 05.07.88 437
T 296/86 - 3.3.2 08.06.89 ..... 438, 550
T 297/86 - 3.2.1 29.09.89 504
T 299/86 - 3.3.2 23.09.87 (JO 1988, 88) .. 168, 171, 187, 298, 436
T 300/86 - 3.5.1 28.08.89 ..... 69, 74
T 303/86 - 3.3.1 08.11.88 ..... 297, 512
T 305/86 - 3.2.1 22.11.88 512
T 307/86 - 3.3.2 02.05.88 169
T 313/86 - 3.3.1 12.01.88 186
T 317/86 - 3.2.1 15.04.88 (JO 1989, 378) 472
T 322/86 - 3.3.1 11.02.88 129
T 329/86 - 3.2.1 02.02.89 483
T 336/86 - 3.3.1 28.09.88 ..... 506, 507
T 341/86 - 3.2.1 19.10.87 ..... 438, 570
T 347/86 - 3.3.2 28.01.88 438
T 355/86 - 3.2.2 14.04.87 ..... 383, 547
T 362/86 - 3.5.1 19.12.88 558
T 365/86 - 3.2.2 26.01.89 161
T 378/86 - 3.2.2 21.10.87 (JO 1988, 386) 250
T 385/86 - 3.4.1 25.09.87 (JO 1988, 308) ... 43, 45, 47, 48, 55
T 389/86 - 3.2.1 31.03.87 (JO 1988, 87) 144, 543
T 390/86 - 3.3.1 17.11.87 (JO 1989, 30) 392, 393, 398, 402, 502
T 398/86 - 3.2.1 16.03.87 437
T 406/86 - 3.3.1 02.03.88 (JO 1989, 302) 87, 400, 494, 496, 499, 565, 566
T 416/86 - 3.4.1 29.10.87 (JO 1989, 309) 239
T 420/86 - 3.3.2 12.01.89 249
T 424/86 - 3.3.1 11.08.88 95
T 427/86 - 3.2.4 08.07.88 101
T 433/86 - 3.3.1 11.12.87 ..... 153, 186
T 4/87 - 3.2.1 19.05.88 196
T 9/87 - 3.3.1 18.08.88 (JO 1989, 438) 486
T 11/87 - 3.3.1 14.04.88 334
T 16/87 - 3.4.1 24.07.90 (JO 1992, 212) .. 193, 269, 377, 497
T 19/87 - 3.4.1 16.04.87 (JO 1988, 268) .. 296, 298, 299, 302, 435, 575, 577
T 28/87 - 3.2.1 29.04.88 (JO 1989, 383) 137
T 29/87 - 3.3.2 19.09.90 ..... 160, 349
T 35/87 - 3.3.2 27.04.87 (JO 1988, 134) 205
T 38/87 - 3.4.1 30.06.88 153
T 44/87 - 3.2.1 23.05.89 160
T 51/87 - 3.3.2 08.12.88 (JO 1991, 177) . 165, 166
T 54/87 - 3.4.1 10.10.88 153
T 56/87 - 3.4.1 20.09.88 (JO 1990, 188) 80, 95, 142
T 58/87 - 3.2.2 24.11.88 561
T 59/87 - 3.3.1 26.04.88 (JO 1988, 347) 116
T 59/87 - 3.3.1 14.08.90 (JO 1991, 561) 89,117,151, 152
T 62/87 - 3.3.1 08.04.88 66
T 65/87 - 3.2.2 18.09.90 145
T 77/87 - 3.3.1 16.03.89 (JO 1990, 280) 93
T 81/87 - 3.3.2 24.01.89 (JO 1990, 250) .. 167, 260, 262, 267
T 83/87 - 3.4.1 14.01.88 56
T 85/87 - 3.3.1 21.07.88 98
T 88/87 - 3.2.2 18.04.89 ..... 189, 299
T 89/87 - 3.2.2 20.12.89 93
T 99/87 - 3.2.1 18.10.88 511
T 101/87 - 3.2.1 25.01.90 ..... 347, 503
T 105/87 - 3.3.1 25.02.88 546
T 118/87 - 3.3.1 25.08.89 (JO 1991, 474) 176
T 124/87 - 3.3.1 09.08.88 (JO 1989, 491) . 79, 98, 99
T 128/87 - 3.2.1 03.06.88 (JO 1989, 406) .. 313, 375, 377
T 139/87 - 3.2.1 09.01.89 (JO 1990, 68) ... 545, 559
T 141/87 - 3.4.1 29.09.88 ..... 133, 143
T 145/87 - 3.2.1 28.02.90 231
T 148/87 - 3.3.2 24.11.89 199
T 154/87 - 3.2.1 29.06.89 162
T 155/87 - 3.2.1 07.02.90 352
T 162/87 - 3.5.1 08.06.89 ..... 74, 75, 373
T 166/87 - 3.3.1 16.05.88 ..... 325, 326
T 170/87 - 3.3.1 05.07.88 (JO 1989, 441) .. 153, 186, 231
T 172/87 - 3.2.1 12.01.89 179
T 179/87 - 3.2.2 22.07.88 ..... 165, 325
T 181/87 - 3.3.2 29.08.89 ..... 168, 176
T 193/87 - 3.2.1 13.06.91 (JO 1993, 207) .. 408, 471, 513, 514
T 198/87 - 3.3.2 21.06.88 549
T 205/87 - 3.2.2 14.06.88 549
T 213/87 - 3.2.2 08.07.90 146
T 219/87 - 3.3.1 11.03.88 140
T 230/87 - 3.4.1 15.12.88 179
T 239/87 - 3.3.2 11.02.88 177
T 243/87 - 3.3.2 30.08.89 393
T 245/87 - 3.4.1 25.09.87 (JO 1989, 171) ... 43, 46
T 256/87 - 3.3.2 26.07.88 170
T 261/87 - 3.3.1 16.12.86 146

T 262/87 - 3.5.1 06.04.89 157
T 266/87 - 3.2.1 30.05.90 486
T 269/87 - 3.3.2 24.01.89 ..... 182, 262
T 293/87 - 3.3.1 23.02.89 ..... 74, 75, 377
T 295/87 - 3.3.1 06.12.88 (JO 1990, 470) 266, 498, 520, 565
T 296/87 - 3.3.1 30.08.88 (JO 1990, 195) 98, 366
T 297/87 - 3.2.4 06.03.91 349
T 298/87 - 3.3.2 23.02.89 552
T 301/87 - 3.3.2 16.02.89 (JO 1990, 335) 167, 171, 177, 259, 262, 273, 498
T 302/87 - 3.3.2 30.01.90 152
T 305/87 - 3.2.2 01.09.89 (JO 1991, 429) 80
T 315/87 - 3.2.1 14.02.89 ..... 161, 338, 549
T 320/87 - 3.3.2 10.11.88 (JO 1990, 71) 58, 61, 63, 64, 198
T 321/87 - 3.3.1 26.01.89 157
T 322/87 - 3.3.3 25.04.90 187
T 323/87 - 3.3.2 24.03.88 (JO 1989, 343) 313, 408, 471, 534, 572
T 326/87 - 3.3.3 28.08.90 (JO 1992, 522) ... 340, 341, 353-355, 503, 505, 513
T 327/87 - 3.2.1 12.01.90 193
T 328/87 - 3.2.1 04.04.91 (JO 1992, 701) 351, 471, 483, 484, 532
T 330/87 - 3.3.1 24.02.88 161
T 331/87 - 3.2.2 06.07.89 (JO 1991, 22) 241
T 332/87 - 3.3.1 23.11.90 ..... 80, 81, 188, 372
T 350/87 - 3.4.1 15.06.89 161
T 362/87 - 3.3.1 13.12.90 523
T 365/87 - 3.3.2 14.09.89 137
T 373/87 - 3.2.4 21.01.92 ..... 455, 558, 562
T 381/87 - 3.3.1 10.11.88 (JO 1990, 213) .. 66, 74, 375, 377, 565
T 383/87 - 3.3.2 26.04.89 ..... 297, 512
T 387/87 - 3.2.2 14.09.89 144
T 400/87 - 3.4.1 01.03.90 ..... 47, 56
T 409/87 - 3.4.1 03.05.88 435
T 410/87 - 3.4.1 13.07.89 ..... 153, 157
T 415/87 - 3.3.1 27.06.88 559
T 416/87 - 3.3.1 29.06.89 (JO 1990, 415) 194, 354, 368, 503, 504, 513, 549
T 417/87 - 3.2.1 17.08.89 255
T 433/87 - 3.3.1 17.08.89 298
T 434/87 - 3.2.2 05.09.89 197
T 438/87 - 3.2.1 09.05.89 472
T 443/87 - 3.5.1 09.10.91 566
T 453/87 - 3.3.1 18.05.89 480
T 454/87 - 3.4.1 02.08.89 137
T 459/87 - 3.3.1 18.11.88 377
T 460/87 - 3.3.1 20.06.89 134
T 1/88 - 3.3.1 26.01.89 ..... 487, 542-544
T 7/88 - 3.2.2 08.09.89 511
T 11/88 - 3.5.1 20.10.88 340
T 18/88 - 3.3.2 25.01.90 (JO 1992, 107) 148
T 22/88 - 3.5.1 22.11.91 (JO 1993, 143) 546
T 24/88 - 3.2.4 30.11.90 496
T 26/88 - 3.3.1 07.07.89 (JO 1991, 30) .. 313, 341, 499, 535, 562
T 39/88 - 3.3.2 15.11.88 (JO 1989, 499) 176, 177
T 45/88 - 3.3.1 25.07.89 351
T 61/88 - 3.4.1 05.06.89 139
T 62/88 - 3.5.1 02.07.90 ..... 193, 497
T 73/88 - 3.3.1 07.11.89 (JO 1992, 557) 261, 269, 270, 520, 539
T 79/88 - 3.3.3 25.07.91 512
T 85/88 - 3.3.1 31.08.89 542
T 87/88 - 3.2.1 29.11.91 (JO 1993, 430) .. 208, 219, 367, 578
T 90/88 - 3.3.2 25.11.88 177
T 92/88 - 3.3.1 19.07.91 558
T 93/88 - 3.3.1 11.08.88 ..... 296, 302, 575
T 98/88 - 3.4.1 15.01.90 ..... 428, 435, 437, 550
T 106/88 - 3.3.2 15.11.88 177
T 117/88 - 3.2.2 09.10.90 437
T 118/88 - 3.5.1 14.11.89 224
T 119/88 - 3.5.1 25.04.89 (JO 1990, 395) 40
T 124/88 - 3.5.2 19.12.90 ..... 370, 373
T 129/88 - 3.3.3 10.02.92 (JO 1993, 598) ... 75, 190, 199, 351,483, 532, 558
T 134/88 - 3.3.1 18.12.89 481
T 136/88 - 3.2.2 11.10.89 239
T 140/88 - 3.4.1 13.02.90 547
T 145/88 - 3.2.1 27.10.89 (JO 1991, 251) .. 543, 547
T 153/88 - 3.3.3 09.01.91 67
T 155/88 - 3.3.1 14.07.89 ..... 360, 366, 400
T 158/88 - 3.4.1 12.12.89 (JO 1991, 566) 31
T 162/88 - 3.2.2 09.07.90 437
T 171/88 - 3.2.2 07.05.90 197
T 182/88 - 3.3.1 03.11.88 (JO 1990, 287) .. 405, 429, 430,442, 534
T 185/88 - 3.3.1 22.06.89 (JO 1990, 451) 481
T 192/88 - 3.3.1 20.07.89 486
T 194/88 - 3.2.2 30.11.92 469
T 197/88 - 3.3.2 02.08.88 (JO 1989, 412) .. 467, 486, 575
T 198/88 - 3.3.1 03.08.89 (JO 1991, 254) .. 352, 455, 562
T 204/88 - 3.2.1 03.04.90 372
T 208/88 - 3.3.1 20.07.88 (JO 1992, 22) . 86, 94, 116, 117, 563, 578
T 209/88 - 3.2.1 20.12.89 ..... 289, 575
T 212/88 - 3.3.1 08.05.90 (JO 1992, 28) ... 165, 167, 168,263, 268, 359, 403, 504, 513, 548
T 215/88 - 3.3.1 09.10.90 549
T 223/88 - 3.5.1 06.07.90 326
T 225/88 - 3.3.1 10.08.90 366
T 226/88 - 3.4.1 11.10.89 161
T 227/88 - 3.3.2 15.12.88 (JO 1990, 292) 498
T 238/88 - 3.3.3 25.04.91 (JO 1992, 709) .. 167, 184, 193, 194
T 241/88 - 3.2.1 20.02.90 94
T 245/88 - 3.2.1 12.03.91 ..... 68, 74, 85
T 251/88 - 3.3.1 14.11.89 393
T 254/88 - 3.3.1 10.10.89 546
T 261/88 - 3.5.2 28.03.91 (JO 1992, 627) 394
T 261/88 - 3.5.2 16.02.93 395,396
T 265/88 - 3.4.1 07.11.89 224
T 271/88 - 3.3.2 06.06.89 182
T 274/88 - 3.2.1 06.06.89 550
T 279/88 - 3.3.1 25.01.90 ..... 455, 480
T 283/88 - 3.3.2 07.09.88 .... 296, 298, 299, 435, 574
T 293/88 - 3.2.2 23.03.90 (JO 1992, 220) 464
T 295/88 - 3.3.1 12.06.89 134
T 297/88 - 3.3.1 05.12.89 563
T 309/88 - 3.3.1 28.02.90 ..... 326, 335
T 310/88 - 3.3.3 23.07.90 89
T 312/88 - 3.3.1 29.01.91 170
T 315/88 - 3.4.1 11.10.89 144
T 317/88 - 3.3.1 13.06.91 124
T 320/88 - 3.3.1 13.03.89 (JO 1990, 359) 304
T 329/88 - 3.2.5 22.06.93 559

T 330/88 - 3.2.1 22.03.90 ..... 290, 346, 507
T 344/88 - 3.3.3 16.05.91 ..... 301, 471
T 346/88 - 3.3.1 24.04.89 571
T 358/88 - 3.3.2 21.09.90 179
T 361/88 - 3.2.1 21.06.90 188
T 365/88 - 3.3.2 05.08.91 255
T 371/88 - 3.2.1 29.05.90 (JO 1992, 157) 245, 253
T 383/88 - 3.3.1 01.12.92 ..... 243, 256, 257, 376, 378
T 387/88 - 3.4.1 28.11.88 546
T 390/88 - 3.3.2 20.02.90 ..... 86, 163
T 392/88 - 3.3.1 06.03.90 157
T 401/88 - 3.4.1 28.02.89 (JO 1990, 297) 254
T 415/88 - 3.2.1 06.06.90 356
T 416/88 - 3.5.1 31.05.90 193
T 423/88 - 3.2.1 20.11.90 550
T 424/88 - 3.4.1 11.05.89 464
T 426/88 - 3.2.2 09.11.90 (JO 1992, 427) 138
T 429/88 - 3.2.3 25.09.90 196
T 432/88 - 3.5.1 15.06.89 546
T 436/88 - 3.3.2 20.02.92 352
T 444/88 - 3.3.3 09.05.90 66
T 446/88 - 3.2.2 28.11.90 149
T 459/88 - 3.3.1 13.02.89 (JO 1990, 425) 362
T 461/88 - 3.2.3 17.04.91 (JO 1993, 295) . 86, 513, 562
T 465/88 - 3.2.3 19.03.90 230
T 466/88 - 3.3.2 12.02.91 154
T 472/88 - 3.3.3 10.10.90 ..... 497, 498
T 475/88 - 3.3.1 23.11.89 170
T 484/88 - 3.3.1 01.02.89 400
T 493/88 - 3.4.1 13.12.89 (JO 1991, 380) 400, 486, 576
T 500/88 - 3.4.2 12.07.90 ..... 157, 555
T 501/88 - 3.2.2 30.11.89 ..... 438, 550
T 508/88 - 3.4.1 20.07.89 161
T 514/88 - 3.2.2 10.10.89 (JO 1992, 570) . 237, 243, 254
T 522/88 - 3.3.1 19.12.89 ..... 313, 319
T 523/88 - 3.2.1 26.02.91 230
T 525/88 - 3.2.1 15.11.90 ..... 507, 511
T 527/88 - 3.2.1 11.12.90 ..... 237, 243
T 531/88 - 3.2.3 08.01.91 438
T 532/88 - 3.3.1 16.05.90 149
T 536/88 - 3.2.1 14.01.91 (JO 1992, 638) 352
T 538/88 - 3.2.1 23.01.90 483
T 544/88 - 3.4.1 17.04.89 (JO 1990, 429) 208
T 547/88 - 3.2.2 19.11.93 ..... 300, 377
T 550/88 - 3.3.1 27.03.90 (JO 1992, 117) .. 77, 351, 482, 494
T 560/88 - 3.2.1 19.02.90 ..... 289, 302, 575
T 572/88 - 3.3.1 27.02.91 92
T 574/88 - 3.3.1 06.12.89 125
T 579/88 - 3.5.1 19.04.90 562
T 580/88 - 3.4.1 25.01.90 165
T 582/88 - 3.3.2 17.05.90 ..... 117, 506
T 584/88 - 3.3.1 03.04.89 53
T 586/88 - 3.2.4 22.11.91 (JO 1993, 313) 397
T 591/88 - 3.5.1 12.12.89 509
T 598/88 - 3.3.1 07.08.89 ..... 296, 571, 574, 579
T 601/88 - 3.3.3 14.03.91 157
T 609/88 - 3.3.3 10.07.90 442
T 619/88 - 3.3.3 01.03.90 249
T 626/88 - 3.2.2 16.05.90 549
T 627/88 - 3.3.3 04.07.90 373
T 632/88 - 3.2.2 21.11.89 509
T 635/88 - 3.2.3 28.02.92 (JO 1993, 608) 472, 474-477
T 636/88 - 3.2.1 12.03.92 38
T 640/88 - 3.3.3 14.12.90 255
T 648/88 - 3.3.1 23.11.89 (JO 1991, 292) 148, 562
T 2/89 - 3.3.2 03.07.89 (JO 1991, 51) 351, 479, 480, 483
T 5/89 - 3.4.2 06.07.90 (JO 1992, 348) .. 359, 360, 400, 549, 561
T 11/89 - 3.3.1 06.12.90 186
T 14/89 - 3.3.2 12.06.89 (JO 1990, 432)282, 323, 325
T 21/89 - 3.3.1 27.06.90 ..... 551, 553
T 22/89 - 3.3.1 26.06.90 ..... 460, 461
T 38/89 - 3.3.3 21.08.90 ..... 564, 566
T 49/89 - 3.4.1 10.07.90 ..... 246, 354
T 60/89 - 3.3.2 31.08.90 (JO 1992, 268) .. 134, 138, 141, 166, 167, 532
T 72/89 - 3.2.5 04.06.92 562
T 73/89 - 3.5.1 07.08.89 327
T 76/89 - 3.3.2 10.10.89 ..... 430, 442
T 78/89 - 3.4.1 23.01.90 551
T 79/89 - 3.2.1 09.07.90 (JO 1992, 283) .. 444, 553, 563
T 89/89 - 3.4.2 27.03.90 ..... 193, 497
T 93/89 - 3.3.3 15.11.90 (JO 1992, 718) ... 66, 351, 483,484
T 96/89 - 3.2.3 17.01.91 246
T 99/89 - 3.2.1 05.03.91 134
T 110/89 - 3.2.1 25.02.91 ..... 341, 349
T 112/89 - 3.2.4 04.10.90 331
T 115/89 - 3.2.2 24.07.90 132
T 118/89 - 3.2.3 19.09.90 ..... 243, 562
T 121/89 - 3.2.3 25.06.91 193
T 122/89 - 3.4.1 05.02.91 179
T 125/89 - 3.2.3 10.01.91 ..... 297, 512
T 130/89 - 3.2.2 07.02.90 (JO 1991, 514) . 144, 145
T 150/89 - 3.2.2 29.04.91 403
T 153/89 - 3.3.1 17.11.92 ..... 401, 437, 577
T 158/89 - 3.3.2 20.11.90 255
T 160/89 - 3.4.1 13.11.90 568
T 164/89 - 3.4.2 03.04.90 ..... 341, 349
T 169/89 - 3.3.3 23.10.90 544
T 173/89 - 3.3.1 29.08.90 347
T 176/89 - 3.3.3 27.06.90 126
T 182/89 - 3.3.1 14.12.89 (JO 1991, 391) .. 167, 168, 180, 374, 377, 455, 480, 532
T 183/89 - 3.2.1 30.07.90 405
T 184/89 - 3.3.2 25.02.92 129
T 194/89 - 3.5.2 04.12.90 193
T 200/89 - 3.3.1 07.12.89 (JO 1992, 46) 254
T 202/89 - 3.2.1 07.02.91 (JO 1992, 223) 466
T 205/89 - 3.2.2 21.08.91 579
T 210/89 - 3.5.1 20.10.89 (JO 1991, 433) 312
T 213/89 - 3.5.1 10.04.90 379
T 222/89 - 3.2.4 01.07.92 41
T 227/89 - 3.3.3 25.09.91 ..... 131, 162
T 228/89 - 3.2.1 25.11.91 437
T 231/89 - 3.3.2 14.06.91 (JO 1993, 13) ... 251, 252
T 232/89 - 3.2.3 03.12.91 ..... 371, 484
T 237/89 - 3.2.3 02.05.91 ..... 347, 352
T 243/89 - 3.2.2 02.07.91 ..... 225, 426
T 249/89 - 3.2.2 15.07.91 ..... 204, 214
T 250/89 - 3.2.1 06.11.90 (JO 1992, 355) . 328, 543
T 253/89 - 3.2.4 07.02.91 437
T 264/89 - 3.2.1 25.02.92 193
T 268/89 - 3.2.2 06.02.92 (JO 1994, 50) 129
T 275/89 - 3.2.1 03.05.90 (JO 1992, 126) 304, 459-462, 510
T 279/89 - 3.3.3 03.07.91 ..... 101, 102
T 288/89 - 3.2.4 15.01.92 227
T 291/89 - 3.3.2 14.05.91 352

T 294/89 - 3.4.1 25.10.90 145
T 299/89 - 3.3.3 31.01.91 540
T 300/89 - 3.3.1 11.04.90 (JO 1991, 480) 198, 426, 428, 434, 575
T 315/89 - 3.2.1 11.09.90 561
T 317/89 - 3.2.3 10.07.91 438
T 323/89 - 3.3.2 24.09.90 (JO 1992, 169) 368, 503, 504, 513, 557, 558
T 324/89 - 3.3.2 13.06.91 496
T 331/89 - 3.3.3 13.02.92 366
T 344/89 - 3.3.2 19.12.91 132
T 365/89 - 3.3.1 10.04.91 ..... 95, 129
T 366/89 - 3.2.2 12.02.92 146
T 379/89 - 3.3.1 07.12.90 517
T 381/89 - 3.2.3 22.02.93 558
T 386/89 - 3.2.1 24.03.92 132
T 387/89 - 3.4.1 18.02.91 (JO 1992, 583) 352, 455
T 388/89 - 3.3.1 26.02.91 143
T 392/89 - 3.2.1 03.07.90 ..... 486, 549
T 396/89 - 3.3.3 08.08.91 ..... 306, 526
T 397/89 - 3.2.3 08.03.91 225
T 402/89 - 3.3.1 12.08.91 249
T 403/89 - 3.2.2 30.11.90 125
T 404/89 - 3.2.1 09.04.91 514
T 408/89 - 3.3.2 19.06.91 349
T 411/89 - 3.3.2 20.12.90 199
T 418/89 - 3.3.2 08.01.91 (JO 1993, 20) .. 175, 176, 187
T 423/89 - 3.3.1 10.06.92 ..... 200, 249
T 424/89 - 3.2.1 22.08.91 161
T 426/89 - 3.4.1 28.06.90 (JO 1992, 172) . 47, 185, 250, 251
T 430/89 - 3.3.1 17.07.91 ..... 193, 344, 347, 348
T 435/89 - 3.3.2 10.06.92 ..... 165, 192
T 446/89 - 3.4.1 30.10.90 349
T 448/89 - 3.4.1 30.10.90 (JO 1992, 361) 482
T 450/89 - 3.3.3 15.10.91 78
T 451/89 - 3.2.4 01.04.93 ..... 371, 379
T 454/89 - 3.5.1 11.03.91 ..... 194, 195
T 457/89 - 3.2.4 21.03.91 539
T 472/89 - 3.2.3 25.06.91 193
T 476/89 - 3.2.1 10.09.91 193
T 482/89 - 3.5.2 11.12.90 (JO 1992, 646) 69, 370, 372, 373, 566
T 484/89 - 3.2.3 08.12.92 ..... 291, 352, 558
T 485/89 - 3.2.2 14.08.91 (JO 1993, 214) 607
T 487/89 - 3.3.3 17.07.91 ..... 177, 189, 198
T 488/89 - 3.2.1 21.06.91 255
T 495/89 - 3.3.2 09.01.91 175
T 496/89 - 3.3.1 21.02.91 344
T 500/89 - 3.3.1 26.03.91 ..... 80, 154
T 506/89 - 3.2.1 12.07.90 511
T 507/89 - 3.3.3 31.01.91 509
T 516/89 - 3.3.2 19.12.90 (JO 1992, 436) 408
T 519/89 - 3.3.3 05.05.92 157
T 523/89 - 3.2.1 01.08.90 ..... 119, 120, 514
T 528/89 - 3.5.2 17.09.90 160
T 534/89 - 3.2.2 02.02.93 (JO 1994, 464) 340, 345, 349, 350, 507, 515, 544
T 538/89 - 3.2.1 02.01.91 ..... 484, 578
T 543/89 - 3.2.1 29.06.90 ..... 565, 566
T 544/89 - 3.2.3 27.06.91 ..... 193, 558
T 550/89 - 3.2.4 23.07.90 351
T 551/89 - 3.4.1 20.03.90 162
T 552/89 - 3.4.1 27.08.91 146
T 560/89 - 3.3.2 24.04.91 (JO 1992, 725) 136, 341
T 561/89 - 3.2.4 29.04.91 ..... 348, 464
T 563/89 - 3.2.1 03.09.91 ..... 197, 519
T 564/89 - 3.3.1 10.02.93 ..... 124, 131, 139, 140
T 565/89 - 3.2.3 26.09.90 ..... 193, 354, 497
T 568/89 - 3.4.1 10.01.90 428
T 574/89 - 3.3.1 11.07.91 293
T 576/89 - 3.3.3 29.04.92 (JO 1993, 543) 366
T 581/89 - 3.3.2 22.01.91 263
T 583/89 - 3.2.2 02.12.92 562
T 588/89 - 3.2.3 15.01.92 353
T 589/89 - 3.3.3 05.02.92 454
T 595/89 - 3.2.1 10.07.91 372
T 596/89 - 3.4.1 15.12.92 503
T 603/89 - 3.4.1 03.07.90 (JO 1992, 230) 36
T 604/89 - 3.4.2 14.01.92 (JO 1992, 240) 133
T 606/89 - 3.3.1 18.09.90 125
T 611/89 - 3.3.1 10.10.91 166
T 614/89 - 3.2.3 11.06.92 ..... 305, 509, 512, 557
T 622/89 - 3.3.3 17.09.92 ..... 360, 503
T 631/89 - 3.2.2 10.04.92 156
T 638/89 - 3.4.2 09.11.90 ..... 353, 506
T 641/89 - 3.3.1 24.09.91 126
T 644/89 - 3.2.2 11.09.90 566
T 665/89 - 3.2.3 17.07.91 383
T 666/89 - 3.3.1 10.09.91 (JO 1993, 495) 79, 90, 95, 102-104, 106
T 668/89 - 3.3.3 19.06.90 ..... 299, 435, 574
T 673/89 - 3.2.1 08.09.92 ..... 224, 253
T 680/89 - 3.4.2 08.05.90 578
T 682/89 - 3.5.1 17.08.93 ..... 458, 459
T 695/89 - 3.2.2 09.09.91 (JO 1993, 152) . 454, 456
T 702/89 - 3.2.1 26.03.92 (JO 1994, 472) 313
T 707/89 - 3.3.1 15.04.91 187
T 708/89 - 3.3.1 22.03.93 ..... 75, 349
T 715/89 - 3.5.1 16.03.90 322
T 716/89 - 3.3.2 22.02.90 (JO 1992, 132) . 520, 575
T 721/89 - 3.2.1 08.11.91 170
T 725/89 - 3.3.2 20.05.92 ..... 373, 547
T 727/89 - 3.2.4 13.03.91 562
T 732/89 - 3.3.3 07.10.92 ..... 131, 162
T 735/89 - 3.5.2 09.01.92 196
T 737/89 - 3.2.4 07.12.92 507
T 743/89 - 3.3.3 27.01.92 ..... 74, 378
T 754/89 - 3.2.3 24.04.91 ..... 156, 484
T 760/89 - 3.2.2 06.09.93 (JO 1994, 797) 371
T 762/89 - 3.2.1 28.09.92 559
T 763/89 - 3.3.1 10.07.91 ..... 92, 105
T 765/89 - 3.2.1 08.07.93 .... 503, 506, 509, 514, 557
T 767/89 - 3.2.3 16.04.91 137
T 770/89 - 3.2.3 16.10.91 366
T 772/89 - 3.3.2 18.10.91 ..... 165, 166, 171
T 774/89 - 3.3.2 02.06.92 ..... 49, 53, 158
T 780/89 - 3.3.2 12.08.91 (JO 1993, 440) ... 50, 51
T 783/89 - 3.4.2 19.02.91 ..... 291, 575
T 784/89 - 3.4.2 06.11.90 (JO 1992, 438) 225
T 789/89 - 3.2.1 11.01.93 (JO 1994, 482) .. 359, 514, 558
T 3/90 - 3.4.1 24.04.91 (JO 1992, 737) . 299, 301
T 5/90 - 3.3.3 27.11.92 249
T 12/90 - 3.3.1 23.08.90 ..... 95, 98
T 19/90 - 3.3.2 03.10.90 (JO 1990, 476) . 58, 62-64, 167, 168, 171
T 30/90 - 3.3.3 13.06.91 ..... 324, 326
T 34/90 - 3.3.1 15.10.91 (JO 1992, 454) .. 359, 515, 517, 523
T 37/90 - 3.2.2 01.10.92 ..... 249, 561
T 47/90 - 3.3.1 20.02.90 (JO 1991, 486) .. 438, 550,

559, 570
T 50/90 - 3.2.2 14.05.91 ... 193, 496
T 51/90 - 3.4.1 08.08.91 ... 565
T 52/90 - 3.3.1 08.01.92 ... 401, 577
T 54/90 - 3.3.3 16.06.93 ... 249
T 55/90 - 3.2.1 05.05.92 ... 551, 552
T 59/90 - 3.3.3 12.03.93 ... 133
T 60/90 - 3.3.3 11.12.92 ... 234, 241
T 61/90 - 3.2.3 22.06.93 ... 140
T 65/90 - 3.2.2 05.03.92 ... 144
T 68/90 - 3.5.2 28.11.91 ... 559
T 74/90 - 3.2.1 01.10.91 ... 84, 157
T 75/90 - 3.2.4 03.05.93 ... 249, 464
T 78/90 - 3.2.1 07.12.93 ... 483, 484
T 82/90 - 3.3.2 23.07.92 ... 74, 75, 165
T 87/90 - 3.2.2 26.09.91 ... 70, 86
T 89/90 - 3.5.1 27.11.90 (JO 1992, 456) 501, 535
T 90/90 - 3.2.3 25.06.92 ... 546
T 95/90 - 3.3.1 30.10.92 ... 142
T 97/90 - 3.3.1 13.11.91 (JO 1993, 719) 341, 354, 355
T 110/90 - 3.5.1 15.04.93 (JO 1994, 557) 34, 35
T 114/90 - 3.3.1 26.02.92 ... 66
T 116/90 - 3.3.1 18.12.91 ... 403
T 117/90 - 3.3.1 12.02.92 ... 360
T 130/90 - 3.3.2 28.02.91 ... 198
T 132/90 - 3.2.3 21.02.94 ... 260, 274
T 137/90 - 3.3.1 26.04.91 ... 349, 549
T 139/90 - 3.3.3 25.03.93 ... 349
T 144/90 - 3.2.2 03.12.91 ... 145
T 154/90 - 3.2.4 19.12.91 (JO 1993, 505) 508, 514, 546
T 156/90 - 3.2.1 09.09.91 ... 540
T 157/90 - 3.3.2 12.09.91 ... 225
T 162/90 - 3.2.3 07.05.92 ... 562
T 166/90 - 3.2.2 11.08.92 ... 253
T 172/90 - 3.3.2 06.06.91 ... 163
T 176/90 - 3.3.1 30.08.91 ... 237
T 182/90 - 3.2.2 30.07.93 (JO 1994, 641) 45, 54, 435, 575
T 190/90 - 3.2.4 16.01.92 ... 458
T 191/90 - 3.3.3 30.10.91 ... 249
T 194/90 - 3.3.1 27.11.92 ... 543, 558
T 195/90 - 3.4.2 20.06.90 ... 546
T 210/90 - 3.2.4 25.05.93 ... 464
T 211/90 - 3.2.5 01.07.93 ... 345, 350
T 217/90 - 3.3.1 21.11.91 ... 366
T 219/90 - 3.3.1 08.05.91 ... 159
T 229/90 - 3.3.1 10.10.91 ... 84, 341
T 231/90 - 3.2.4 25.03.93 ... 352, 370, 507
T 233/90 - 3.3.2 08.07.92 ... 78, 84, 85
T 234/90 - 3.2.1 22.07.92 ... 352
T 270/90 - 3.3.3 21.03.91 (JO 1993, 725) . 349, 374, 377, 378, 565
T 273/90 - 3.3.1 10.06.91 ... 540
T 277/90 - 3.2.3 12.03.92 ... 137
T 282/90 - 3.3.2 14.01.93 ... 126
T 287/90 - 3.2.1 25.09.91 ... 546
T 288/90 - 3.3.3 01.12.92 ... 79
T 290/90 - 3.4.1 09.10.90 (JO 1992, 368) . 357, 408, 465
T 292/90 - 3.3.2 16.11.92 ... 401, 577
T 294/90 - 3.2.4 28.01.92 ... 144
T 295/90 - 3.4.2 08.07.91 ... 349
T 297/90 - 3.2.4 03.12.91 ... 177
T 300/90 - 3.3.2 16.04.91 ... 352
T 301/90 - 3.4.1 23.07.90 ... 151
T 303/90 - 3.3.2 04.02.92 ... 114
T 306/90 - 3.2.4 28.11.94 ... 125
T 308/90 - 3.2.1 03.09.91 ... 230
T 314/90 - 3.3.3 15.11.91 ... 368
T 315/90 - 3.4.2 18.03.91 ... 320
T 323/90 - 3.2.4 04.06.92 ... 271, 561
T 324/90 - 3.3.3 13.03.91 (JO 1993, 33) ... 322, 323, 337, 572
T 332/90 - 3.4.1 08.10.91 ... 151, 154
T 338/90 - 3.3.3 21.10.93 ... 509, 510
T 345/90 - 3.2.4 26.02.92 ... 144
T 347/90 - 3.2.4 19.02.93 ... 362, 559
T 358/90 - 3.2.3 27.01.92 ... 137
T 362/90 - 3.2.1 13.10.92 ... 37
T 363/90 - 3.2.2 25.02.92 ... 86, 373
T 366/90 - 3.3.1 17.06.92 ... 103
T 367/90 - 3.4.1 03.06.92) ... 408
T 368/90 - 3.4.1 16.01.92 ... 360
T 372/90 - 3.2.4 20.05.94 ... 230
T 375/90 - 3.2.2 21.05.92 ... 441, 442
T 376/90 - 3.3.3 08.09.93 (JO 1994, 906) . 487, 500
T 385/90 - 3.2.3 28.02.92 ... 408
T 394/90 - 3.2.1 20.03.91 ... 161
T 398/90 - 3.2.4 27.10.92 ... 69
T 400/90 - 3.4.2 03.07.91 ... 272
T 401/90 - 3.3.2 04.02.92 ... 114
T 404/90 - 3.4.2 16.12.93 ... 146
T 409/90 - 3.4.1 29.01.91 (JO 1993, 40) ... 153, 265
T 424/90 - 3.4.1 11.12.91 ... 134
T 441/90 - 3.3.3 15.09.92 ... 300
T 443/90 - 3.2.3 16.09.92 ... 137, 504
T 446/90 - 3.3.2 14.07.93 ... 188
T 449/90 - 3.3.2 05.12.91 ... 168, 179
T 453/90 - 3.2.3 26.01.93 ... 185
T 456/90 - 3.5.2 25.11.91 ... 536, 547
T 469/90 - 3.4.1 06.02.91 ... 130
T 470/90 - 3.3.1 19.05.92 ... 152
T 472/90 - 3.3.2 10.02.93 ... 506
T 483/90 - 3.2.3 14.10.92 ... 542
T 484/90 - 3.2.1 21.10.91 (JO 1993, 448) .. 290, 293, 346, 571
T 490/90 - 3.4.2 12.03.91 ... 201, 368
T 493/90 - 3.3.2 10.12.91 ... 197, 255
T 496/90 - 3.2.1 10.12.92 ... 240
T 503/90 - 3.3.3 13.10.93 ... 504
T 513/90 - 3.2.2 19.12.91 (JO 1994, 154) 155
T 517/90 - 3.2.4 13.05.92 ... 82, 149
T 522/90 - 3.4.2 08.09.93 ... 576
T 525/90 - 3.3.2 17.06.92 ... 378
T 530/90 - 3.2.2 23.04.92 ... 131, 225
T 537/90 - 3.2.2 20.04.93 ... 139
T 547/90 - 3.5.1 17.01.91 ... 130, 225
T 553/90 - 3.2.3 15.06.92 (JO 1993, 666) . 409, 519
T 556/90 - 3.2.2 11.02.93 ... 349, 506, 507
T 562/90 - 3.2.2 30.10.92 ... 95
T 565/90 - 3.3.1 15.09.92 ... 92, 103
T 582/90 - 3.2.1 11.12.92 ... 75, 474, 504
T 590/90 - 3.3.1 24.03.93 ... 151
T 591/90 - 3.2.1 12.11.91 ... 93
T 594/90 - 3.2.1 07.06.95 ... 273
T 595/90 - 3.2.2 24.05.93 (JO 1994, 695) .. 155, 548
T 600/90 - 3.3.1 18.02.92 ... 75, 484
T 606/90 - 3.2.5 29.01.93 ... 255
T 611/90 - 3.3.3 21.02.91 (JO 1993, 50) ... 341, 354, 355,504, 506, 545, 549
T 612/90 - 3.3.2 20.02.92 ... 325
T 614/90 - 3.3.3 25.02.94 ... 301
T 621/90 - 3.5.1 22.07.91 ... 353
T 622/90 - 3.4.2 13.11.91 ... 183

T 626/90 - 3.3.2 02.12.93 ..... 564, 566, 569
T 628/90 - 3.5.1 25.11.91 352
T 629/90 - 3.5.2 04.04.91 (JO 1992, 654) 468, 558
T 645/90 - 3.3.4 01.02.95 347
T 650/90 - 3.2.2 23.07.93 157
T 653/90 - 3.3.2 06.10.93 349
T 654/90 - 3.3.1 08.05.91 165
T 656/90 - 3.4.1 13.11.91 125
T 663/90 - 3.3.1 13.08.91 ..... 296, 298, 299, 302, 574
T 664/90 - 3.2.2 09.07.91 197
T 665/90 - 3.3.2 23.09.92 180
T 666/90 - 3.3.2 28.02.94 ..... 295, 399, 576
T 669/90 - 3.4.1 14.08.91 (JO 1992, 739) 347, 458-461
T 675/90 - 3.3.1 24.06.92 (JO 1994, 58) 445, 446
T 676/90 - 3.2.4 14.07.93 ..... 231, 562
T 678/90 - 3.2.3 27.04.92 558
T 685/90 - 3.2.2 30.01.92 ..... 224, 243
T 686/90 - 3.2.3 21.06.93 40
T 688/90 - 3.2.4 26.10.92 561
T 689/90 - 3.4.1 21.01.92 (JO 1993, 616) 232
T 690/90 - 3.2.3 15.05.92 559
T 692/90 - 3.2.2 28.09.93 300
T 695/90 - 3.2.1 31.03.92 156
T 705/90 - 3.2.1 15.07.91 ..... 348, 349, 514
T 708/90 - 3.2.5 06.11.92 562
T 710/90 - 3.5.1 04.11.91 153
T 711/90 - 3.3.2 15.09.93 183
T 717/90 - 3.2.1 10.07.91 143
T 729/90 - 3.3.3 29.10.93 ..... 162, 546
T 735/90 - 3.3.3 02.09.92 577
T 737/90 - 3.3.1 09.09.93 166
T 740/90 - 3.3.2 02.10.91 ..... 167, 180, 377
T 752/90 - 3.2.3 08.12.92 187
T 755/90 - 3.3.3 01.09.92 ..... 300, 360, 504
T 758/90 - 3.3.2 14.07.94 528
T 760/90 - 3.4.2 24.11.92 194
T 762/90 - 3.4.2 29.11.91 ..... 184, 249, 548
T 766/90 - 3.3.2 15.07.92 ..... 300, 302, 574
T 768/90 - 3.2.4 14.11.94 142
T 770/90 - 3.5.1 17.04.91 225
T 775/90 - 3.4.2 24.06.92 155
T 776/90 - 3.4.1 28.08.91 514
T 788/90 - 3.2.1 28.10.94 (JO 1994, 708) 456, 527
T 796/90 - 3.3.3 13.09.93 ..... 360, 528
T 806/90 - 3.4.2 12.05.92 360
T 811/90 - 3.2.4 02.04.92 (JO 1993, 728) 408, 518
T 815/90 - 3.3.4 20.10.97 176
T 816/90 - 3.3.2 07.09.93 ..... 141, 142, 176, 185
T 830/90 - 3.2.1 23.07.93 (JO 1994, 713) ... 70, 71, 75, 370, 373, 484, 532, 568
T 833/90 - 3.3.3 19.05.94 ..... 541, 564, 567
T 835/90 - 3.4.2 01.10.92 562
T 842/90 - 3.2.1 20.08.93 356
T 850/90 - 3.2.1 10.06.92 195
T 852/90 - 3.3.1 02.06.92 355
T 853/90 - 3.5.1 11.09.91 ..... 329, 333
T 854/90 - 3.4.1 19.03.92 (JO 1993, 669) 38
T 855/90 - 3.2.3 16.05.95 426
T 859/90 - 3.3.1 05.11.92 374
T 869/90 - 3.4.1 15.03.91 ..... 326, 327, 329
T 872/90 - 3.2.1 27.06.91 ..... 430, 435, 441
T 876/90 - 3.5.2 05.12.91 507
T 877/90 - 3.3.2 28.07.92 ..... 69, 484
T 883/90 - 3.2.4 01.04.93 ..... 371, 379
T 887/90 - 3.2.4 06.10.93 ..... 72, 75, 484, 532
T 888/90 - 3.2.2 01.07.92 (JO 1994, 162) 192
T 893/90 - 3.3.2 22.07.93 .... 110, 112, 113, 188, 572
T 895/90 - 3.2.4 23.09.93 464
T 896/90 - 3.2.3 22.04.94 526
T 900/90 - 3.2.3 18.05.94 ..... 316, 320
T 901/90 - 3.3.2 23.09.93 81
T 905/90 - 3.3.1 13.11.92 (JO 1994, 306) 280,
Corr. (JO 1994, 556) 357, 408
T 909/90 - 3.5.2 03.06.92 ..... 509, 510
T 910/90 - 3.2.4 14.04.93 129
T 938/90 - 3.3.3 25.03.92 ..... 249, 252
T 939/90 - 3.3.3 16.12.93 349
T 952/90 - 3.2.2 23.11.92 193
T 953/90 - 3.4.1 12.05.92 ..... 69, 87, 371
T 955/90 - 3.4.1 21.11.91 137
T 958/90 - 3.3.1 04.12.92 119
T 961/90 - 3.2.1 07.06.95 273
T 969/90 - 3.4.1 12.05.92 ..... 69, 75, 86, 87
T 5/91 - 3.2.3 24.06.93 159
T 10/91 - 3.3.3 08.01.92 252
T 15/91 - 3.2.5 22.06.93 119
T 17/91 - 3.2.2 26.08.92 ..... 340, 345, 349, 350
T 24/91 - 3.2.2 05.05.94 (JO 1995, 512) 46-49
T 25/91 - 3.5.1 02.06.92 ..... 300, 565, 569
T 28/91 - 3.3.3 20.10.92 507
T 47/91 - 3.2.3 30.06.92 137
T 48/91 - 3.3.2 18.11.93 ..... 564, 569
T 55/91 - 3.3.2 11.07.94 294
T 60/91 - 3.2.1 05.10.92 (JO 1993, 551) 524
T 71/91 - 3.5.1 21.09.93 35
T 75/91 - 3.2.3 11.01.93 577
T 79/91 - 3.4.2 21.02.92 ..... 190, 426, 580
T 94/91 - 3.4.2 09.09.91 ..... 208, 215
T 102/91 - 3.5.2 11.10.91 543
T 106/91 - 3.3.3 10.02.94 130
T 107/91 - 3.2.5 06.12.93 169
T 108/91 - 3.2.1 17.09.92 (JO 1994, 228) 253
T 109/91 - 3.3.2 15.01.92 ..... 374, 378
T 110/91 - 3.3.1 24.04.92 ..... 355, 504
T 118/91 - 3.2.1 28.07.92 ..... 364, 449
T 119/91 - 3.4.2 28.07.92 575
T 122/91 - 3.3.2 09.07.91 325
T 125/91 - 3.2.4 03.02.92 550
T 126/91 - 3.2.1 12.05.92 165
T 138/91 - 3.2.1 26.01.93 558
T 140/91 - 3.2.4 14.06.93 349
T 143/91 - 3.2.3 24.09.92 ..... 396, 561
T 148/91 - 3.3.1 01.09.92 179
T 153/91 - 3.2.1 09.09.93 249
T 156/91 - 3.3.1 14.01.93 ..... 167, 192
T 158/91 - 3.3.2 30.07.91 170
T 161/91 - 3.4.1 27.07.93 504
T 166/91 - 3.2.4 15.06.93 ..... 302, 353
T 176/91 - 3.3.3 08.04.91 ..... 179, 334, 454
T 184/91 - 3.3.2 11.06.93 ..... 438, 561, 563, 570
T 187/91 - 3.4.1 11.03.93 (JO 1994, 572) . 243, 244
T 196/91 - 3.1.1 05.12.91 469
T 197/91 - 3.2.4 18.01.93 575
T 204/91 - 3.3.1 22.06.92 ..... 480, 482
T 205/91 - 3.2.2 16.06.92 84
T 206/91 - 3.3.2 08.04.92 145
T 207/91 - 3.3.1 02.02.93 349
T 209/91 - 3.2.3 23.05.91 30
T 212/91 - 3.3.2 16.05.95 ..... 342, 343
T 214/91 - 3.2.4 23.06.92 253
T 221/91 - 3.2.1 08.12.92 ..... 73, 75

T 227/91 - 3.2.2 15.12.92 (JO 1994, 491) 114, 190
T 228/91 - 3.2.1 27.08.92 69
T 234/91 - 3.3.2 25.06.93 160
T 236/91 - 3.5.1 16.04.93 35
T 243/91 - 3.2.4 24.07.91 188
T 244/91 - 3.2.3 01.10.93 137
T 245/91 - 3.3.3 21.06.94 104
T 246/91 - 3.3.1 14.09.93 ..... 130, 191
T 247/91 - 3.3.1 30.03.82 ..... 95, 103
T 248/91 - 3.3.2 20.06.91 333
T 251/91 - 3.2.3 22.10.92 272
T 252/91 - 3.2.2 04.04.95 581
T 255/91 - 3.4.2 12.09.91 (JO 1993, 318) 102, 270, 272
T 257/91 - 3.4.1 17.11.92 160
T 258/91 - 3.3.1 19.02.93 99
T 263/91 - 3.2.1 04.12.92 298
T 267/91 - 3.3.2 28.04.93 ..... 73, 75, 166
T 270/91 - 3.2.1 01.12.92 322
T 289/91 - 3.3.1 10.03.93 (JO 1994, 649) 129, 469, 474, 476
T 297/91 - 3.2.4 16.06.94 ..... 512, 562, 566, 569
T 304/91 - 3.2.2 15.12.93 427
T 315/91 - 3.2.3 30.11.93 559
T 318/91 - 3.5.1 18.08.92 511
T 319/91 - 3.4.2 08.12.92 556
T 322/91 - 3.2.5 14.10.93 559
T 327/91 - 3.5.1 19.11.93 ..... 300, 349, 370, 372, 373
T 332/91 - 3.3.1 27.04.93 79
T 334/91 - 3.2.1 09.02.93 506
T 349/91 - 3.4.2 10.03.93 175
T 360/91 - 3.3.3 01.06.93 576
T 367/91 - 3.5.1 14.12.92 578
T 369/91 - 3.3.1 15.05.92 (JO 1993, 561) 103, 328, 366, 549
T 370/91 - 3.3.2 06.07.92 559
T 375/91 - 3.3.3 17.11.94 344
T 384/91 - 3.4.2 11.11.92 (JO 1994, 169) 251
T 384/91 - 3.4.2 27.09.94 (JO 1995, 745) 227,229
T 391/91 - 3.3.2 22.11.93 189
T 392/91 - 3.2.5 24.06.93 ..... 538, 577
T 395/91 - 3.3.4 07.12.95 371
T 406/91 - 3.3.1 22.10.92 180
T 407/91 - 3.3.1 15.04.93 143
T 408/91 - 3.3.2 23.11.93 ..... 514, 568
T 409/91 - 3.3.1 18.03.93 (JO 1994, 653) . 124, 168, 178, 182, 191, 192, 374
T 410/91 - 3.2.3 13.10.93 143
T 411/91 - 3.3.2 10.11.93 548
T 412/91 - 3.2.2 27.02.96 93
T 413/91 - 3.3.2 25.06.92 328
T 415/91 - 3.5.2 13.05.92 240
T 418/91 - 3.3.2 23.08.94 ..... 168, 179, 180
T 420/91 - 3.2.5 17.03.93 ..... 75, 532
T 435/91 - 3.3.1 09.03.94 (JO 1995, 188) . 124, 168, 178
T 438/91 - 3.3.4 17.10.94 ..... 44, 48, 51
T 439/91 - 3.2.2 21.07.91 458
T 440/91 - 3.3.1 22.03.94 131
T 441/91 - 3.4.1 18.08.92 .... 80, 273, 351, 483, 484, 532
T 442/91 - 3.3.2 23.06.94 195
T 452/91 - 3.3.3 05.07.95 ..... 182, 412
T 453/91 - 3.5.1 31.05.94 42
T 455/91 - 3.3.2 20.06.94 (JO 1995, 684) . 134, 135, 142
T 456/91 - 3.3.3 03.11.93 ..... 167, 179, 194
T 459/91 - 3.2.3 06.06.95 566
T 462/91 - 3.2.2 05.07.94 69
T 470/91 - 3.3.1 11.05.92 (JO 1993, 680) 205
T 472/91 - 3.5.1 19.08.92 365
T 473/91 - 3.5.1 09.04.92 (JO 1993, 630) .. 314, 560
T 478/91 - 3.2.1 02.06.93 ..... 158, 160
T 485/91 - 3.2.4 25.04.94 ..... 151, 562
T 487/91 - 3.5.1 22.01.93 169
T 488/91 - 3.5.1 15.11.92 524
T 492/91 - 3.3.1 04.01.94 204
T 495/91 - 3.3.1 20.07.93 ..... 127, 130, 132
T 497/91 - 3.2.2 30.06.92 261
T 500/91 - 3.3.2 21.10.92 ..... 134, 135, 141
T 506/91 - 3.3.2 03.04.92 ..... 367, 515, 538, 561
T 508/91 - 3.2.4 28.01.93 96
T 515/91 - 3.2.3 23.04.93 157
T 516/91 - 3.3.3 14.01.92 333
T 518/91 - 3.4.1 29.09.92 90
T 522/91 - 3.3.3 18.11.93 183
T 523/91 - 3.3.3 29.03.93 ..... 184, 575
T 532/91 - 3.5.1 05.07.93 ..... 288, 458, 459
T 545/91 - 3.5.1 28.04.93 482
T 548/91 - 3.3.2 07.02.94 147, 168, 179, 180, 474, 476
T 552/91 - 3.3.1 03.03.94 (JO 1995, 100) . 199, 233
T 555/91 - 3.3.2 05.05.93 158
T 561/91 - 3.3.3 05.12.91 (JO 1993, 736) 454
T 563/91 - 3.2.1 01.03.93 546
T 566/91 - 3.3.2 18.05.94 ..... 150, 291
T 570/91 - 3.2.4 26.11.93 ..... 126, 464
T 574/91 - 3.3.2 13.08.93 545
T 576/91 - 3.3.2 18.05.93 68
T 581/91 - 3.3.3 04.08.93 ..... 257, 376
T 582/91 - 3.2.1 11.11.92 ..... 226, 270
T 598/91 - 3.2.2 03.06.93 (JO 1994, 912) 386
T 602/91 - 3.3.2 13.09.94 ..... 73, 484
T 605/91 - 3.2.3 20.07.93 159
T 606/91 - 3.2.3 27.07.93 193
T 613/91 - 3.2.3 05.10.93 542
T 617/91 - 3.2.2 22.01.97 158
T 621/91 - 3.2.3 28.09.94 ..... 460, 469, 479, 578
T 622/91 - 3.4.2 01.02.94 77
T 623/91 - 3.3.1 16.02.93 ..... 186, 187
T 624/91 - 3.2.2 16.06.93 90
T 628/91 - 3.5.2 14.09.92 240
T 631/91 - 3.4.1 27.01.93 542
T 632/91 - 3.3.1 01.02.94 ..... 139, 543
T 634/91 - 3.2.2 31.05.94 ..... 71, 484, 532
T 640/91 - 3.4.1 29.09.93 (JO 1994, 918) .. 406, 426, 534, 575
T 643/91 - 3.3.3 18.09.96 518
T 645/91 - 3.3.1 13.07.93 78
T 651/91 - 3.2.1 18.02.93 96
T 653/91 - 3.4.1 24.09.92 303
T 656/91 - 3.3.2 27.09.94 163
T 658/91 - 3.3.1 14.05.93 ..... 95, 100
T 660/91 - 3.4.1 23.07.93 153
T 674/91 - 3.2.3 30.11.94 ..... 370, 372
T 677/91 - 3.4.1 03.11.92 ..... 78, 83, 84, 160
T 682/91 - 3.4.2 22.09.92 574
T 685/91 - 3.3.3 05.01.93 ..... 350, 507
T 686/91 - 3.3.1 30.06.94 126
T 688/91 - 3.5.1 21.04.93 ..... 184, 185, 196
T 690/91 - 3.3.4 10.01.96 ..... 551, 555
T 691/91 - 3.2.2 29.07.92 ..... 560, 580
T 699/91 - 3.2.4 21.05.93 158
T 701/91 - 3.2.2 04.10.93 144
T 705/91 - 3.4.2 27.04.93 366
T 706/91 - 3.2.1 15.12.92 ..... 517, 543

T 713/91 - 3.2.5 26.01.93 349
T 715/91 - 3.5.1 24.03.92 ..... 325, 326, 334, 336
T 716/91 - 3.2.4 15.05.95 287
T 727/91 - 3.3.1 11.08.93 542
T 729/91 - 3.2.4 21.11.94 66
T 731/91 - 3.2.3 03.05.95 ..... 130, 325
T 734/91 - 3.5.1 07.04.92 ..... 431, 575
T 740/91 - 3.3.3 15.12.93 233
T 741/91 - 3.3.1 22.09.93 ..... 127, 130, 344
T 746/91 - 3.5.1 20.10.93 570
T 748/91 - 3.2.1 23.08.93 ..... 231, 300
T 757/91 - 3.2.3 10.03.92 ..... 551, 552
T 759/91 - 3.3.3 18.11.93 183
T 766/91 - 3.3.2 29.09.93 138
T 769/91 - 3.2.1 29.03.94 463
T 770/91 - 3.3.2 29.04.92 ..... 370, 377
T 773/91 - 3.2.5 25.03.92 ..... 557, 572
T 784/91 - 3.5.1 22.09.93 548
T 785/91 - 3.3.3 05.03.93 360
T 788/91 - 3.2.4 25.11.94 517
T 795/91 - 3.5.1 02.11.92 ..... 300, 574
T 796/91 - 3.3.3 27.01.93 349
T 799/91 - 3.2.1 03.02.94 71
T 800/91 - 3.3.4 20.07.95 130
T 822/91 - 3.4.2 19.01.93 187
T 830/91 - 3.3.2 15.09.94 ..... 428, 438, 439, 441, 445
T 833/91 - 3.5.1 16.04.93 41
T 834/91 - 3.3.3 31.08.93 125
T 842/91 - 3.2.3 11.05.93 67
T 843/91 - 3.3.1 17.03.93 (JO 1994, 818) 390, 391, 396, 548, 551
T 843/91 - 3.3.1 05.08.93 (JO 1994, 832) .. 378, 552,553
T 852/91 - 3.3.1 06.06.94 147
T 856/91 - 3.4.2 08.10.92 ..... 400, 577
T 857/91 - 3.2.3 16.11.93 ..... 95, 186
T 860/91 - 3.3.1 03.08.93 ..... 446, 562
T 862/91 - 3.2.4 17.03.93 157
T 867/91 - 3.3.1 12.10.93 542
T 869/91 - 3.5.2 06.08.92 547
T 875/91 - 3.5.2 10.03.93 ..... 506, 507
T 879/91 - 3.3.3 08.12.93 249
T 880/91 - 3.4.2 26.04.93 575
T 881/91 - 3.2.1 04.02.93 354
T 882/91 - 3.2.1 04.01.93 507
T 884/91 - 3.4.2 08.02.94 558
T 886/91 - 3.3.2 16.06.94 ..... 135, 141
T 891/91 - 3.4.2 16.03.93 137
T 898/91 - 3.3.4 18.07.97 ..... 236, 518
T 904/91 - 3.3.1 18.01.95 78
T 905/91 - 3.4.2 05.10.93 512
T 907/91 - 3.2.3 08.10.93 431
T 908/91 - 3.2.2 16.11.93 ..... 427, 573
T 912/91 - 3.3.2 25.10.94 ..... 247, 294
T 919/91 - 3.4.1 15.02.93 570
T 921/91 - 3.2.5 09.12.93 562
T 924/91 - 3.2.4 04.08.93 302
T 925/91 - 3.4.2 26.04.94 (JO 1995, 469) 470, 471, 479, 542, 544, 580
T 931/91 - 3.3.3 20.04.93 ..... 169, 530
T 933/91 - 3.5.1 21.06.93 566
T 934/91 - 3.3.1 04.08.92 (JO 1994, 184) 513, 535, 551
T 936/91 - 3.3.1 06.05.93 559
T 937/91 - 3.2.5 10.11.94 (JO 1996, 25) 490, 528
T 938/91 - 3.2.3 21.09.93 ..... 352, 507, 508, 545
T 939/91 - 3.3.4 05.12.94 ..... 394, 579
T 942/91 - 3.3.2 09.02.94 78
T 951/91 - 3.3.3 10.03.94 (JO 1995, 202) . 340, 342, 344, 347, 396
T 955/91 - 3.4.1 04.02.93 565
T 957/91 - 3.3.3 29.09.94 264
T 958/91 - 3.3.2 25.03.84 70
T 962/91 - 3.5.2 21.04.93 40
T 972/91 - 3.5.2 12.07.93 562
T 985/91 - 3.2.4 23.03.94 350
T 986/91 - 3.2.3 06.11.95 94
T 988/91 - 3.2.1 29.06.93 ..... 483, 484
T 990/91 - 3.3.1 25.05.92 ..... 255, 576
T 1/92 - 3.3.2 27.04.92 (JO 1993, 685) .. 438, 439, 442, 445, 516, 539
T 3/92 - 3.2.3 03.06.94 545
T 6/92 - 3.3.1 26.10.93 557
T 18/92 - 3.5.2 30.04.93 559
T 26/92 - 3.2.2 27.01.94 ..... 326, 503, 512
T 27/92 - 3.2.1 25.07.94 522
T 28/92 - 3.3.2 09.06.94 570
T 35/92 - 3.2.1 28.10.92 ..... 299, 574
T 42/92 - 3.4.1 29.11.94 81
T 44/92 - 3.2.2 15.04.94 ..... 306, 328
T 45/92 - 3.3.1 09.11.93 ..... 359, 544
T 48/92 - 3.2.1 31.08.93 328
T 62/92 - 3.2.4 20.06.94 195
T 65/92 - 3.3.2 13.06.93 ..... 262, 264
T 77/92 - 3.2.2 13.10.95 36
T 81/92 - 3.5.2 05.07.93 ..... 506, 512
T 82/92 - 3.3.2 04.05.94 558
T 92/92 - 3.2.1 21.09.93 ..... 132, 348
T 96/92 - 3.2.1 05.10.92 (JO 1993, 551) 524
T 97/92 - 3.2.5 20.09.94 351
T 104/92 - 3.3.4 06.08.96 156
T 110/92 - 3.2.3 12.10.94 159
T 111/92 - 3.5.1 03.08.92 ..... 326, 328
T 112/92 - 3.3.2 04.08.92 (JO 1994, 192) 151
T 113/92 - 3.3.1 17.12.92 ..... 428, 551, 552
T 117/92 - 3.2.1 02.12.93 348
T 127/92 - 3.2.1 14.12.94 ..... 262, 274
T 128/92 - 3.3.4 30.11.94 68
T 131/92 - 3.3.3 03.03.94 264
T 132/92 - 3.3.2 06.08.96 494
T 133/92 - 3.3.1 18.10.94 ..... 98, 106, 294
T 141/92 - 3.4.1 29.07.93 349
T 148/92 - 3.2.3 13.09.94 567
T 160/92 - 3.4.2 27.01.94 (JO 1995, 35) 67, 280, 378, 434, 436
T 164/92 - 3.5.1 29.04.93 (JO 1995, 305) ... 83, 134
Corr. (JO 1995, 387)
T 179/92 - 3.4.2 01.03.94 325
T 180/92 - 3.4.2 29.06.94 562
T 182/92 - 3.3.3 06.04.93 578
T 188/92 - 3.3.2 15.12.92 546
T 189/92 - 3.2.4 07.10.92 137
T 199/92 - 3.3.1 11.01.94 ..... 470, 480
T 201/92 - 3.3.3 18.07.95 341
T 202/92 - 3.3.1 19.07.94 294
T 219/92 - 3.5.1 18.11.93 ..... 353, 545
T 223/92 - 3.3.2 20.07.93 ..... 135, 141, 172, 176
T 227/92 - 3.4.2 01.07.93 385
T 229/92 - 3.2.4 23.08.94 545
T 230/92 - 3.2.2 16.05.93 349
T 231/92 - 3.4.2 08.03.94 165
T 234/92 - 3.2.3 12.01.95 569
T 238/92 - 3.2.1 13.05.93 348
T 239/92 - 3.2.5 23.02.95 ..... 378, 572

T 241/92 - 3.5.1 02.09.92 565
T 242/92 - 3.3.2 26.05.93 ..... 167, 168, 179
T 248/92 - 3.5.2 31.05.93 291
T 252/92 - 3.4.2 17.06.93 ..... 566, 569
T 253/92 - 3.5.2 22.10.93 ..... 156, 547
T 255/92 - 3.5.2 09.09.92 553
T 266/92 - 3.5.1 17.10.94 ..... 349, 366, 540
T 267/92 - 3.3.3 04.06.96 ..... 88, 504
T 272/92 - 3.2.1 16.08.95 95
T 273/92 - 3.3.3 18.08.93 ..... 125, 158, 542
T 281/92 - 3.4.2 06.11.92 187
T 288/92 - 3.3.1 18.11.93 ..... 243, 552
T 292/92 - 3.3.2 06.09.96 163
T 293/92 - 3.3.3 24.08.95 457
T 297/92 - 3.5.1 06.10.93 408
T 304/92 - 3.5.1 23.06.93 ..... 548, 566
T 309/92 - 3.2.1 05.01.94 530
T 315/92 - 3.5.1 27.04.93 ..... 341, 349
T 321/92 - 3.5.2 13.01.93 133
T 327/92 - 3.3.4 22.04.97 ..... 68, 125, 292, 524, 532
T 329/92 - 3.2.1 29.04.93 558
T 330/92 - 3.2.4 10.02.94 ..... 157, 158
T 334/92 - 3.3.1 23.03.94 ..... 128, 130
T 339/92 - 3.2.5 17.02.95 347
T 340/92 - 3.2.1 05.10.94 538
T 341/92 - 3.3.1 30.08.94 (JO 1995, 373) 293
T 347/92 - 3.3.2 23.09.94 157
T 359/92 - 3.2.1 25.03.93 ..... 260, 261
T 366/92 - 3.5.2 18.02.93 ..... 435, 553, 575
T 367/92 - 3.3.3 22.08.96 244
T 371/92 - 3.3.3 02.12.93 (JO 1995, 324) 325, 534
T 382/92 - 3.2.4 26.11.92 ..... 394, 579
T 392/92 - 3.5.2 21.01.93 575
T 398/92 - 3.3.2 12.11.96 230
T 406/92 - 3.3.2 18.01.95 ..... 69, 484
T 407/92 - 3.2.5 20.07.95 513
T 410/92 - 3.5.2 20.09.93 145
T 411/92 - 3.5.1 15.12.92 291
T 418/92 - 3.2.3 10.03.92 185
T 422/92 - 3.4.2 21.02.95 78
T 426/92 - 3.4.1 03.03.94 162
T 432/92 - 3.2.1 28.01.94 ..... 503, 508
T 434/92 - 3.3.3 28.11.95 ..... 186, 187
T 436/92 - 3.3.2 20.03.95 122
T 439/92 - 3.2.4 16.05.94 ..... 127, 195
T 441/92 - 3.5.1 10.03.95 ..... 238, 449, 450
T 446/92 - 3.3.1 28.03.95 464
T 447/92 - 3.5.2 07.07.93 ..... 76, 85
T 453/92 - 3.3.1 20.12.94 157
T 455/92 - 3.2.4 05.10.93 190
T 457/92 - 3.5.1 26.09.94 354
T 461/92 - 3.4.2 05.07.94 157
T 465/92 - 3.2.2 14.10.94 (JO 1996, 32) ... 78, 83, 124
T 469/92 - 3.2.2 09.09.94 ..... 260, 262, 562, 571
T 472/92 - 3.3.3 20.11.96 (JO 1998, 161) 74, 75, 87, 375
T 473/92 - 3.5.1 10.03.95 ..... 306, 561
T 484/92 - 3.3.3 30.12.93 ..... 179, 192
T 488/92 - 3.2.1 15.09.93 187
T 492/92 - 3.3.1 18.01.96 169
T 494/92 - 3.3.3 13.06.93 302
T 501/92 - 3.4.1 01.06.95 (JO 1996, 261) 294, 359, 515, 523
T 503/92 - 3.3.3 17.03.94 179
T 506/92 - 3.4.1 03.08.95 162
T 511/92 - 3.2.2 27.05.93 ..... 78, 83
T 514/92 - 3.2.2 21.09.95 (JO 1996, 270) 490, 528
T 526/92 - 3.3.1 25.10.94 ..... 225, 228
T 527/92 - 3.5.1 24.01.94 402
T 536/92 - 3.2.4 29.11.93 580
T 540/92 - 3.3.3 01.03.95 158
T 541/92 - 3.2.1 25.01.94 ..... 72, 75, 470, 483, 484
T 543/92 - 3.3.3 13.06.94 ..... 296, 575, 576
T 570/92 - 3.3.2 22.06.95 112
T 574/92 - 3.4.1 17.03.95 145
T 578/92 - 3.4.1 02.02.94 149
T 585/92 - 3.3.2 09.02.95 (JO 1996, 129) .. 121, 122, 377, 378
T 588/92 - 3.4.1 18.03.94 578
T 597/92 - 3.3.1 01.03.95 (JO 1996, 135) .. 153, 187, 260
T 598/92 - 3.4.1 07.12.93 548
T 599/92 - 3.4.1 25.04.94 ..... 428, 570
T 601/92 - 3.2.4 20.04.95 ..... 94, 249, 562, 573
T 605/92 - 3.2.1 25.04.94 511
T 612/92 - 3.3.4 28.02.96 ..... 168, 174
T 627/92 - 3.5.2 30.03.93 558
T 630/92 - 3.3.2 22.02.94 149
T 631/92 - 3.3.3 11.05.95 ..... 103, 566
T 637/92 - 3.2.2 21.11.95 121
T 642/92 - 3.3.3 22.02.96 368
T 645/92 - 3.3.1 12.04.94 ..... 124, 139
T 646/92 - 3.3.2 13.09.94 546
T 649/92 - 3.3.4 02.07.96 ..... 470, 477
T 653/92 - 3.3.3 11.06.96 ..... 186, 187
T 654/92 - 3.5.1 03.05.94 66
T 655/92 - 3.3.2 11.02.97 (JO 1998, 17) 48
T 657/92 - 3.3.4 06.09.94 80
T 659/92 - 3.2.2 24.10.94 (JO 1995, 519) .. 467, 519, 557
T 667/92 - 3.3.2 10.03.94 ..... 323, 324, 337
T 675/92 - 3.4.1 10.11.93 137
T 686/92 - 3.5.1 28.10.93 ..... 299, 574, 575
T 694/92 - 3.3.4 08.05.96 (JO 1997, 408) .. 138, 147, 168, 173, 174
T 697/92 - 3.2.2 15.06.94 149
T 703/92 - 3.2.4 14.09.95 410
T 705/92 - 3.4.1 08.11.94 ..... 355, 504
T 710/92 - 3.3.3 11.10.95 ..... 152, 186
T 712/92 - 3.3.4 19.06.95 160
T 714/92 - 3.2.4 18.09.92 392
T 715/92 - 3.3.2 10.02.94 366
T 720/92 - 3.3.3 31.05.94 189
T 737/92 - 3.3.3 12.06.95 ..... 485, 489, 526
T 739/92 - 3.3.3 16.07.96 74
T 741/92 - 3.2.2 21.06.94 151
T 745/92 - 3.4.1 08.06.94 146
T 753/92 - 3.4.2 21.09.93 514
T 758/92 - 3.2.1 20.05.94 234
T 766/92 - 3.4.1 14.05.96 162
T 769/92 - 3.5.1 31.05.94 (JO 1995, 525) . 31, 39, 44
T 771/92 - 3.3.1 19.07.95 294
T 775/92 - 3.5.1 07.04.93 56
T 782/92 - 3.2.1 22.06.94 ..... 73, 75, 375
T 790/92 - 3.5.1 29.10.93 37
T 792/92 - 3.4.1 29.11.93 360
T 793/92 - 3.2.4 16.07.93 426
T 795/92 - 3.3.2 23.04.96 257
T 798/92 - 3.4.1 28.07.94 149
T 802/92 - 3.4.1 22.07.94 (JO 1995, 379) 229
T 804/92 - 3.5.2 08.09.93 (JO 1994, 862) 372
T 812/92 - 3.2.1 21.11.95 160
T 820/92 - 3.3.2 11.01.94 (JO 1995, 113) ... 44, 48,

50, 52, 57
T 831/92 - 3.4.1 13.12.94 565
T 832/92 - 3.5.1 23.06.94 462
T 838/92 - 3.2.1 10.01.95 ..... 370, 372, 373, 378, 510, 518, 536
T 856/92 - 3.4.2 08.02.95 ..... 294, 524
T 861/92 - 3.3.2 01.02.93 ..... 202, 213
T 867/92 - 3.5.2 13.04.94 (JO 1995, 126) 504, 505
T 870/92 - 3.2.5 08.08.97 ..... 475, 519
T 877/92 - 3.3.1 15.11.95 117
T 879/92 - 3.5.1 16.03.94 ..... 299, 300, 575
T 881/92 - 3.3.3 22.04.96 130
T 882/92 - 3.3.3 22.04.96 130
T 884/92 - 3.3.3 22.04.96 130
T 887/92 - 3.5.1 19.04.94 37
T 890/92 - 3.2.1 12.07.94 294
T 891/92 - 3.3.4 28.04.95 432
T 892/92 - 3.3.1 24.06.93 (JO 1994, 664) 302, 463, 575
T 896/92 - 3.2.1 28.04.94 ..... 94, 514
T 897/92 - 3.2.4 21.03.95 125
T 910/92 - 3.4.2 17.05.95 363
T 917/92 - 3.3.1 06.05.93 179
T 918/92 - 3.2.2 08.12.94 512
T 920/92 - 3.4.2 19.10.95 166
T 923/92 - 3.3.4 08.11.95 (JO 1996, 564) 141, 168, 173, 262
T 930/92 - 3.4.1 19.10.94 (JO 1996, 191) 303, 510, 513
T 931/92 - 3.3.3 10.08.93 81
T 933/92 - 3.4.1 06.12.93 (JO 1994, 740) 531
T 939/92 - 3.3.1 12.09.95 ..... 124, 139, 140, 146, 147, 184, 191, 375, 562
T 943/92 - 3.2.4 10.04.95 157
T 951/92 - 3.4.1 15.02.95 (JO 1996, 53) 288, 432, 464, 575
T 952/92 - 3.4.1 17.08.94 (JO 1995, 755) 87, 561
T 955/92 - 3.3.2 26.09.95 256
T 957/92 - 3.3.1 21.12.93 ..... 129, 158
T 958/92 - 3.2.2 18.12.95 558
T 964/92 - 3.3.1 23.08.94 128
T 965/92 - 3.3.2 08.08.95 84
T 968/92 - 3.2.3 28.07.94 527
T 969/92 - 3.2.2 31.03.95 90
T 971/92 - 3.3.1 07.09.94 149
T 973/92 - 3.2.1 06.12.93 559
T 986/92 - 3.2.1 28.09.94 158
T 996/92 - 3.3.1 23.03.93 540
T 1000/92 - 3.3.1 11.05.94 ..... 128, 483
T 1002/92 - 3.4.1 06.07.94 (JO 1995, 605) . 39, 340, 342, 343, 492, 503
T 1011/92 - 3.2.3 16.09.94 522
T 1014/92 - 3.3.1 10.01.95 159
T 1019/92 - 3.2.1 09.06.94 ..... 349, 479, 487
T 1032/92 - 3.4.1 23.08.94 570
T 1037/92 - 3.4.1 29.08.96 137
T 1042/92 - 3.2.4 28.10.93 559
T 1045/92 - 3.3.3 21.10.93 ..... 194, 575
T 1048/92 - 3.3.1 05.12.94 99
T 1049/92 - 3.2.3 10.11.94 578
T 1050/92 - 3.2.2 20.11.95 267
T 1051/92 - 3.2.1 26.04.94 ..... 297, 580
T 1054/92 - 3.2.2 20.06.96 ..... 73, 75, 263, 270, 374
T 1055/92 - 3.5.1 31.03.94 (JO 1995, 214) 179, 192
T 1059/92 - 3.5.1 21.09.93 566
T 1063/92 - 3.3.3 15.10.93 ..... 551, 552
T 1066/92 - 3.3.2 05.07.95 ..... 487, 489
T 1067/92 - 3.4.1 16.07.94 570
T 1072/92 - 3.2.3 28.06.94 156
T 1077/92 - 3.2.2 05.12.95 158
T 1085/92 - 3.5.2 10.11.94 ..... 69, 70
T 1090/92 - 3.2.3 08.12.94 272
T 1096/92 - 3.3.3 16.05.94 151
T 1097/92 - 3.3.3 27.09.93 560
T 1101/92 - 3.3.2 13.06.96 ..... 289, 572, 575
T 1105/92 - 3.2.4 21.01.94 127
T 18/93 - 3.3.1 07.11.94 528
T 26/93 - 3.5.2 16.12.94 554
T 28/93 - 3.2.3 07.07.94 ..... 470, 483
T 33/93 - 3.3.1 05.05.93 ..... 437, 576
T 39/93 - 3.3.3 14.02.96 (JO 1997, 134) . 131, 133, 346, 371
T 51/93 - 3.3.4 08.06.94 ..... 110, 113
T 55/93 - 3.2.2 15.03.95 143
T 59/93 - 3.5.1 20.04.94 31
T 63/93 - 3.2.2 28.07.93 427
T 68/93 - 3.3.1 24.01.95 95
T 71/93 - 3.4.2 01.06.93 ..... 91, 92
T 74/93 - 3.3.1 09.11.94 (JO 1995, 712) 57
T 81/93 - 3.2.4 12.04.95 400
T 82/93 - 3.4.1 15.05.95 (JO 1996, 274) 43-45, 250, 562, 563
T 83/93 - 3.4.1 02.04.97 505
T 85/93 - 3.4.1 17.10.96 (JO 1998, 183) 343
T 89/93 - 3.2.1 16.05.94 427
T 92/93 - 3.4.1 31.07.95 566
T 96/93 - 3.2.4 23.01.95 570
T 104/93 - 3.4.1 19.07.93 187
T 105/93 - 3.3.1 22.05.95 ..... 288, 464
T 124/93 - 3.3.2 10.08.95 279
T 125/93 - 3.3.3 04.12.96 ..... 353, 514
T 134/93 - 3.4.2 16.11.95 157
T 141/93 - 3.3.3 15.03.96 82
T 149/93 - 3.3.2 23.03.95 140
T 150/93 - 3.2.4 06.03.95 352
T 152/93 - 3.3.1 21.03.95 ..... 130, 157
T 153/93 - 3.3.1 21.02.94 ..... 551, 553
T 165/93 - 3.2.1 12.07.94 460
T 167/93 - 3.3.1 03.05.96 (JO 1997, 229) . 455, 552
T 169/93 - 3.3.1 10.07.96 524
T 186/93 - 3.2.4 22.05.95 570
T 187/93 - 3.3.4 05.03.97 ..... 141, 168, 174
T 191/93 - 3.4.2 07.06.94 231
T 193/93 - 3.5.1 06.08.93 435
T 195/93 - 3.3.4 04.05.95 ..... 521, 522, 557
T 203/93 - 3.4.1 01.09.94 ..... 140, 158
T 204/93 - 3.5.1 29.10.93 42
T 206/93 - 3.3.3 30.10.96 568
T 210/93 - 3.3.3 12.07.94 119
T 219/93 - 3.3.3 16.09.93 ..... 560, 573
T 220/93 - 3.3.3 30.11.93 575
T 225/93 - 3.3.3 13.05.97 170
T 229/93 - 3.3.1 21.02.97 428
T 231/93 - 3.4.2 27.04.94 246
T 233/93 - 3.2.5 28.10.96 ..... 155, 526
T 234/93 - 3.3.4 15.05.97 139
T 238/93 - 3.2.2 10.05.94 151
T 240/93 - 3.4.1 17.10.94 162
T 252/93 - 3.2.2 07.02.95 ..... 484, 532
T 254/93 - 3.3.2 14.05.97 (JO 1998, 285) 114
T 255/93 - 3.4.1 27.09.94 343
T 263/93 - 3.3.1 12.01.94 ..... 461, 462
T 265/93 - 3.3.2 22.09.93 359
T 276/93 - 3.3.3 15.09.95 305

T 279/93 - 3.3.1 12.12.96 ..... 120, 248
T 286/93 - 3.3.1 22.11.96 154
T 291/93 - 3.2.5 22.06.95 580
T 292/93 - 3.2.5 13.02.97 ..... 69, 71
T 296/93 - 3.3.4 28.07.94 (JO 1995, 627) 141, 260, 262, 374, 521, 548
T 298/93 - 3.3.1 19.12.96 125
T 306/93 - 3.3.2 30.07.96 ..... 504, 514
T 321/93 - 3.2.4 15.03.95 523
T 322/93 - 3.3.3 02.04.97 168
T 325/93 - 3.3.3 11.09.97 126
T 326/93 - 3.5.1 29.11.94 ..... 75, 374
T 339/93 - 3.3.4 18.04.96 ..... 474, 476
T 350/93 - 3.4.2 20.01.94 ..... 191, 196
T 351/93 - 3.2.3 01.03.95 ..... 156, 160
T 352/93 - 3.3.1 04.04.95 101
T 356/93 - 3.3.4 21.02.95 (JO 1995, 545) 58, 59, 61, 62, 64
T 365/93 - 3.2.5 27.07.95 70
T 374/93 - 3.3.1 04.03.97 241
T 375/93 - 3.2.3 02.09.94 130
T 377/93 - 3.2.5 29.10.93 325
T 378/93 - 3.4.1 06.12.95 139
T 380/93 - 3.3.3 10.02.94 ..... 125, 130
T 381/93 - 3.5.1 12.08.94 ..... 319, 324, 329, 337
T 382/93 - 3.3.1 19.09.96 377
T 404/93 - 3.5.2 28.09.94 76
T 412/93 - 3.3.4 21.11.94 ..... 135, 142, 172, 176
T 419/93 - 3.3.3 19.07.95 130
T 422/93 - 3.3.1 21.09.95 (JO 1997, 24) 129, 133
T 430/93 - 3.2.2 17.06.97 462
T 431/93 - 3.2.1 17.11.94 162
T 433/93 - 3.4.1 06.12.96 ..... 395, 464, 493
T 441/93 - 3.3.4 27.03.96 ..... 134, 136, 274
T 443/93 - 3.5.2 22.03.95 ..... 370, 486
T 469/93 - 3.4.2 09.06.94 325
T 471/93 - 3.2.3 05.12.95 522
T 473/93 - 3.3.2 01.02.94 372
T 487/93 - 3.3.4 06.02.96 432
T 493/93 - 3.3.4 30.01.97 252
T 505/93 - 3.2.2 10.11.95 532
T 516/93 - 3.3.2 02.04.97 426
T 527/93 - 3.2.2 20.01.95 ..... 354, 549
T 528/93 - 3.4.1 23.10.96 ..... 367, 527, 538
T 530/93 - 3.4.2 08.02.96 56
T 540/93 - 3.2.4 08.02.94 150
T 582/93 - 3.5.1 23.06.94 83
T 583/93 - 3.3.3 04.01.96 (JO 1996, 496) 147, 242, 569
T 588/93 - 3.3.2 31.01.96 ..... 132, 180
T 589/93 - 3.2.1 15.06.94 435
T 590/93 - 3.3.1 10.05.94 (JO 1995, 337) 472, 474, 476
Corr. (JO 1995, 387)
T 598/93 - 3.2.2 16.02.94 ..... 144, 435
T 599/93 - 3.4.1 04.10.96 38
T 601/93 - 3.3.1 13.09.94 333
T 605/93 - 3.5.1 20.01.95 223
T 607/93 - 3.4.2 14.02.96 82
T 614/93 - 3.2.1 13.06.95 351
T 616/93 - 3.2.4 27.06.95 128
T 623/93 - 3.5.2 19.10.95 ..... 76, 492
T 630/93 - 3.5.1 27.10.93 ..... 183, 184
T 647/93 - 3.5.2 06.04.94 (JO 1995, 132) 295, 400, 406, 441, 560, 576, 577, 580
T 653/93 - 3.3.1 21.10.96 104
T 655/93 - 3.2.3 25.10.94 ..... 153, 566
T 656/93 - 3.2.2 12.03.96 142
T 659/93 - 3.3.3 07.09.94 ..... 168, 192
T 660/93 - 3.4.2 19.07.96 103
T 666/93 - 3.2.3 13.12.94 142
T 669/93 - 3.2.3 13.02.95 270
T 687/93 - 3.4.2 11.07.96 374
T 690/93 - 3.3.2 11.10.94 283
T 702/93 - 3.4.1 10.02.94 ..... 202, 561
T 703/93 - 3.4.1 17.12.96 162
T 712/93 - 3.2.2 14.04.97 57
T 713/93 - 3.2.2 12.02.96 143
T 714/93 - 3.2.1 20.11.95 559
T 719/93 - 3.4.2 22.09.94 ..... 503, 504
T 720/93 - 3.4.2 19.09.95 555
T 726/93 - 3.2.5 01.07.94 (JO 1995, 478) 416
T 731/93 - 3.3.1 01.12.94 301
T 739/93 - 3.2.3 06.04.95 81
T 740/93 - 3.2.4 10.01.96 ..... 401, 577
T 748/93 - 3.3.3 19.04.94 313
T 752/93 - 3.2.4 16.07.96 ..... 366, 524
T 767/93 - 3.3.4 13.11.96 268
T 790/93 - 3.5.2 15.07.94 ..... 446, 579
T 793/93 - 3.3.3 27.09.95 ..... 90, 375
T 795/93 - 3.3.1 29.10.96 124, 125, 139, 146, 158, 369
T 798/93 - 3.2.1 20.06.96 (JO 1997, 363) 372, 473-477
T 803/93 - 3.4.1 19.07.95 (JO 1996, 204) . 386, 563
T 813/93 - 3.3.1 17.10.94 130
T 815/93 - 3.3.3 19.06.96 82
T 818/93 - 3.2.2 02.04.96 ..... 72, 130, 149, 151, 230
T 822/93 - 3.3.2 23.05.95 330
T 823/93 - 3.2.4 18.10.96 71
T 825/93 - 3.4.1 14.01.97 134
T 828/93 - 3.4.2 07.05.96 ..... 271, 273, 274, 366
T 829/93 - 3.4.2 24.05.96 495
T 840/93 - 3.3.2 11.07.95 (JO 1996, 335) . 564, 570
T 847/93 - 3.4.2 31.01.95 350, 352, 354, 355, 506, 545
T 860/93 - 3.3.3 29.12.93 (JO 1995, 47) 179, 194, 578
T 861/93 - 3.3.3 29.04.94 348
T 863/93 - 3.5.1 17.02.94 577
T 866/93 - 3.3.1 08.09.97 79
T 885/93 - 3.3.3 15.02.96 346
T 889/93 - 3.5.2 10.02.95 235
T 915/93 - 3.3.4 22.04.94 142
T 926/93 - 3.4.1 01.10.96 (JO 1997, 447) 488
T 928/93 - 3.4.2 23.01.97 ..... 82, 492
T 932/93 - 3.2.1 31.01.95 542
T 937/93 - 3.2.4 04.03.97 ..... 370, 373
T 939/93 - 3.2.4 03.06.97 147
T 943/93 - 3.4.1 03.08.94 91
T 954/93 - 3.3.3 06.02.97 378
T 956/93 - 3.2.4 17.11.94 325
T 961/93 - 3.2.4 14.01.94 545
T 970/93 - 3.2.1 15.03.96 ..... 370, 373, 504
T 972/93 - 3.4.2 16.06.94 421
T 973/93 - 3.4.2 15.06.94 421
T 986/93 - 3.2.1 25.04.95 (JO 1996, 215) .. 489, 530, 534
T 988/93 - 3.4.1 04.07.96 483
T 989/93 - 3.3.1 16.04.97 125
T 999/93 - 3.4.2 09.03.95 443
T 1016/93 - 3.2.1 23.03.95 ..... 341, 345, 349, 355
T 1022/93 - 3.3.1 05.10.95 512
T 1039/93 - 3.5.2 08.02.96 235
T 1040/93 - 3.2.4 16.05.95 ..... 125, 126
T 1050/93 - 3.3.3 07.11.96 186
T 1052/93 - 3.3.1 10.01.96 ..... 263, 267

T 1062/93 - 3.3.2 30.04.97 132
T 1064/93 - 3.3.3 16.06.97 454
T 1071/93 - 3.4.2 22.12.94 291
T 1072/93 - 3.3.3 18.09.97 520
T 1076/93 - 3.4.2 16.02.95 72
T 1077/93 - 3.3.2 30.05.96 ..... 44, 50, 52
T 2/94 - 3.4.1 04.02.98 134
T 27/94 - 3.2.1 14.05.96 554
T 34/94 - 3.4.2 22.03.94 ..... 75, 484, 532
T 45/94 - 3.2.1 02.11.94 356
T 51/94 - 3.5.2 08.06.94 578
T 61/94 - 3.5.1 12.10.95 192
T 63/94 - 3.3.4 18.01.95 142
T 69/94 - 3.3.2 18.06.96 ..... 128, 566
T 86/94 - 3.3.3 08.07.97 ..... 304, 533
T 89/94 - 3.3.3 05.07.94 ..... 296, 576
T 97/94 - 3.3.3 15.07.97 (JO 1998, 467) 375
T 105/94 - 3.2.2 29.07.97 529
T 118/94 - 3.4.1 12.02.98 153
T 125/94 - 3.3.2 29.05.96 571
T 134/94 - 3.3.2 12.11.96 267
T 135/94 - 3.5.1 12.06.95 149
T 143/94 - 3.3.2 06.10.95 (JO 1996, 430) 112, 114
T 164/94 - 3.3.1 11.11.96 162
T 189/94 - 3.2.1 12.01.95 240
T 200/94 - 3.3.1 23.10.97 140
T 207/94 - 3.3.4 08.04.97 (JO 1999, ***) .. 135, 141, 142
T 209/94 - 3.3.3 11.10.96 106
T 223/94 - 3.2.4 16.02.96 ..... 142, 143
T 226/94 - 3.4.1 20.03.96 145
T 238/94 - 3.2.1 11.06.97 576
T 239/94 - 3.5.1 15.09.95 78
T 240/94 - 3.5.1 04.12.96 ..... 566, 568
T 286/94 - 3.2.1 22.06.95 340
T 295/94 - 3.2.4 26.07.94 157
T 301/94 - 3.3.2 28.11.96 ..... 88, 369, 374
T 305/94 - 3.3.3 20.06.96 84
T 309/94 - 3.3.3 19.03.97 432
T 311/94 - 3.3.1 28.06.94 437
T 312/94 - 3.4.1 04.09.97 91
T 323/94 - 3.2.4 26.09.96 526
T 324/94 - 3.4.1 07.05.96 ..... 144, 145
T 329/94 - 3.2.2 11.06.97 (JO 1998, 241) . 44, 46, 47, 54
T 334/94 - 3.3.3 25.09.97 389
T 341/94 - 3.3.2 13.07.95 157
T 356/94 - 3.2.1 30.06.95 ..... 290, 347
T 363/94 - 3.2.3 22.11.95 143
T 372/94 - 3.3.1 14.08.96 542
T 378/94 - 3.2.4 19.03.96 91
T 382/94 - 3.4.2 17.04.97 (JO 1998, 24) 223, 414
T 385/94 - 3.3.4 24.06.97 124
T 386/94 - 3.3.4 11.01.96 (JO 1996, 658) 142, 174
T 387/94 - 3.3.4 07.03.97 134
T 397/94 - 3.4.2 05.04.95 575
T 401/94 - 3.3.3 18.08.94 100
T 405/94 - 3.4.2 12.07.95 290
T 412/94 - 3.3.1 05.06.96 163
T 426/94 - 3.3.2 22.05.96 ..... 186, 237
T 432/94 - 3.3.1 19.06.97 533
T 455/94 - 3.2.4 10.12.96 ..... 140, 529
T 462/94 - 3.5.1 10.01.96 571
T 464/94 - 3.3.4 21.05.97 ..... 83, 375
T 469/94 - 3.3.2 01.07.97 ..... 48, 49, 53, 118
T 479/94 - 3.5.1 31.07.95 575
T 486/94 - 3.2.3 10.03.97 504
T 488/94 - 3.4.2 02.07.97 360
T 501/94 - 3.5.2 10.07.96 (JO 1997, 193) 352
T 503/94 - 3.2.4 11.10.95 352
T 520/94 - 3.4.1 07.07.94 432
T 522/94 - 3.2.5 22.09.97 (JO 1998, 421) . 470, 484
T 529/94 - 3.3.2 09.10.97 ..... 301, 430
T 533/94 - 3.3.1 23.03.95 481
T 534/94 - 3.3.1 23.03.95 481
T 542/94 - 3.2.1 07.05.96 450
T 544/94 - 3.3.2 22.01.97 ..... 152, 511
T 557/94 - 3.2.5 12.12.96 ..... 412, 550
T 561/94 - 3.3.1 06.12.96 163
T 575/94 - 3.2.1 11.07.96 ..... 370, 372, 569
T 590/94 - 3.3.3 03.05.96 . 84, 139, 232, 470, 471, 522
T 609/94 - 3.4.2 27.02.97 556
T 610/94 - 3.4.2 20.06.96 567
T 619/94 - 3.2.2 12.12.95 154
T 620/94 - 3.5.2 13.06.95 ..... 260, 274
T 631/94 - 3.2.5 28.03.95 (JO 1996, 67) ... 398, 466
T 641/94 - 3.2.1 01.02.96 510
T 645/94 - 3.3.5 22.10.97 156
T 648/94 - 3.3.1 26.10.94 560
T 667/94 - 3.3.2 16.10.97 81
T 671/94 - 3.3.1 11.06.96 139
T 681/94 - 3.2.1 18.06.96 162
T 687/94 - 3.2.2 23.04.96 144
T 697/94 - 3.4.1 28.04.97 158
T 698/94 - 3.3.3 17.02.97 402
T 712/94 - 3.2.3 14.11.96 507
T 715/94 - 3.4.2 13.11.97 532
T 731/94 - 3.2.1 15.02.96 143
T 740/94 - 3.2.3 09.05.96 ..... 498, 576
T 749/94 - 3.3.4 21.04.97 245
T 750/94 - 3.4.1 01.04.97 (JO 1998, 32) 75, 374, 375, 432
T 772/94 - 3.5.1 20.03.96 125
T 780/94 - 3.5.1 24.10.96 132
T 796/94 - 3.5.2 27.11.95 422
T 804/94 - 3.2.1 10.07.95 579
T 808/94 - 3.4.2 26.01.95 ..... 296, 302, 436, 580
T 817/94 - 3.2.4 30.07.96 127
T 820/94 - 3.3.4 29.11.96 559
T 826/94 - 3.4.2 30.11.95 91
T 828/94 - 3.5.1 18.10.96 ..... 326, 327, 336
T 840/94 - 3.3.1 26.03.96 (JO 1996, 680) 320
T 848/94 - 3.3.3 03.06.97 ..... 75, 162, 375
T 856/94 - 3.3.4 05.06.97 142
T 861/94 - 3.2.2 19.09.95 283
T 871/94 - 3.2.4 24.10.96 127
T 873/94 - 3.4.1 10.07.96 (JO 1997, 456) .. 238, 239, 450
T 882/94 - 3.3.3 07.08.97 162
T 905/94 - 3.2.3 11.06.96 373
T 912/94 - 3.4.1 06.05.97 130
T 918/94 - 3.3.4 06.07.95 171
T 922/94 - 3.3.3 30.10.97 ..... 498, 529
T 930/94 - 3.3.1 15.10.97 ..... 124, 146
T 949/94 - 3.5.2 24.03.95 ..... 314, 336
T 953/94 - 3.5.1 15.07.96 32
T 958/94 - 3.3.2 30.09.96 (JO 1997, 241) 111
T 977/94 - 3.2.1 18.12.97 ..... 193, 551
T 982/94 - 3.4.2 16.09.97 236
T 3/95 - 3.2.4 24.09.97 ..... 479, 544
T 7/95 - 3.5.1 23.07.96 499
T 9/95 - 3.5.2 09.04.97 504
T 27/95 - 3.2.3 25.06.96 529
T 32/95 - 3.5.2 28.10.96 376

T 35/95 - 3.2.4 01.10.96 126
T 68/95 - 3.3.1 23.09.97 130
T 78/95 - 3.3.4 27.09.96 558
T 86/95 - 3.2.2 09.09.97 67
T 104/95 - 3.3.4 16.09.97 146
T 111/95 - 3.3.2 13.03.96 305
T 112/95 - 3.2.1 19.02.98 227
T 114/95 - 3.2.1 08.04.97 488
T 121/95 - 3.4.1 03.02.98 ..... 432, 441
T 134/95 - 3.2.1 22.10.96 248
T 136/95 - 3.2.1 25.02.97 (JO 1998, 198) 260
T 152/95 - 3.5.2 03.07.96 ..... 479, 549, 567
T 165/95 - 3.5.2 07.07.97 559
T 180/95 - 3.3.1 02.12.96 560
T 181/95 - 3.5.2 12.09.96 125
T 183/95 - 3.5.1 25.06.96 580
T 187/95 - 3.4.2 03.02.97 ..... 288, 432
T 211/95 - 3.5.2 09.07.97 239
T 223/95 - 3.5.2 04.03.97 ..... 348, 353, 457
T 227/95 - 3.5.1 11.4.96 ..... 401, 579
T 231/95 - 3.2.1 04.06.96 567
T 236/95 - 3.2.1 16.07.96 241
T 253/95 - 3.3.3 17.12.97 ..... 290, 520
T 274/95 - 3.4.1 02.02.96 (JO 1997, 99) 491, 530
T 280/95 - 3.5.2 23.10.96 140
T 281/95 - 3.5.2 24.09.96 542
T 289/95 - 3.2.1 04.03.97 237
T 301/95 - 3.2.5 27.06.97 (JO 1997, 519) 474, 477
T 321/95 - 3.4.2 06.11.96 281
T 337/95 - 3.3.1 30.01.96 (JO 1996, 628) 181
T 338/95 - 3.3.1 30.01.96 181
T 343/95 - 3.3.4 17.11.97 ..... 279, 281, 374
T 349/95 - 3.2.4 14.02.97 161
T 364/95 - 3.2.4 20.11.96 ..... 263, 271
T 373/95 - 3.3.2 06.12.96 95
T 377/95 - 3.3.4 05.08.98 (JO 1999/1) 123
T 389/95 - 3.5.2 15.10.97 545
T 396/95 - 3.3.2 17.09.96 241
T 434/95 - 3.2.3 17.06.97 ..... 295, 510
T 442/95 - 3.3.4 26.09.96 431
T 460/95 - 3.5.1 20.10.97 (JO 1998, 588) 542
T 460/95 - 3.5.1 16.07.96 ..... 281, 282, 334
T 463/95 - 3.5.2 29.01.97 ..... 343, 496
T 476/95 - 3.2.1 20.06.96 394
T 480/95 - 3.4.2 05.11.96 73
T 481/95 - 3.4.2 15.05.97 527
T 487/95 - 3.2.4 07.08.97 ..... 126, 127
T 493/95 - 3.2.4 22.10.96 ..... 322, 333, 543
T 494/95 - 3.2.4 30.06.97 ..... 461, 462
T 506/95 - 3.5.2 05.02.97 125
T 528/95 - 3.4.2 25.03.98 306
T 530/95 - 3.3.4 10.06.97 135
T 531/95 - 3.2.1 26.08.97 157
T 543/95 - 3.2.3 10.11.97 369
T 556/95 - 3.5.1 08.08.96 (JO 1997, 205) 296, 447
T 558/95 - 3.2.1 10.02.97 ..... 369, 370, 465, 468
T 576/95 - 3.2.3 15.04.97 129
T 582/95 - 3.2.1 28.01.97 ..... 460, 461
T 585/95 - 3.2.1 10.12.96 506
T 600/95 - 3.3.1 28.11.96 91
T 615/95 - 3.3.1 16.12.97 227
T 632/95 - 3.2.3 22.10.96 377
T 671/95 - 3.3.3 15.01.96 574
T 681/95 - 3.4.2 02.11.95 325
T 708/95 - 3.4.2 16.12.96 545
T 772/95 - 3.2.1 30.09.97 509
T 786/95 - 3.2.4 13.10.97 484
T 789/95 - 3.4.2 13.03.97 459
T 792/95 - 3.2.1 05.08.97 497
T 794/95 - 3.4.2 07.07.97 ..... 560, 581
T 798/95 - 3.3.1 06.12.95 ..... 398, 447
T 809/95 - 3.2.1 29.04.97 ..... 69, 73, 266
T 841/95 - 3.4.2 13.06.96 185
T 850/95 - 3.3.2 21.11.95 (JO 1996, 455) 537
T 850/95 - 3.3.2 12.07.96 (JO 1997, 152) ... 403,577
T 881/95 - 3.2.1 25.06.97 ..... 168, 304
T 900/95 - 3.5.2 05.11.97 157
T 908/95 - 3.2.1 21.07.97 522
T 919/95 - 3.2.2 16.01.97 560
T 923/95 - 3.2.2 12.11.96 ..... 281, 283
T 938/95 - 3.2.1 06.03.97 227
T 939/95 - 3.5.1 23.01.98 (JO 1998, 481) .. 561, 571, 580
T 1002/95 - 3.2.1 10.02.98 525
T 29/96 - 3.2.4 16.09.97 506
T 43/96 - 3.5.2 05.07.96 334
T 64/96 - 3.2.1 30.09.97 228
T 92/96 - 3.5.2 12.09.97 432
T 115/96 - 3.2.4 25.02.97 142
T 120/96 - 3.2.3 06.02.97 463
T 135/96 - 3.2.1 20.01.97 ..... 402, 550
T 161/96 - 3.3.4 03.11.97 (JO 1999, ***) .. 281, 283
T 167/96 - 3.5.2 16.05.97 573
T 169/96 - 3.3.1 30.07.96 ..... 203, 217
T 181/96 - 3.4.2 12.02.97 188
T 194/96 - 3.3.2 10.10.96 ..... 296, 297, 300
T 237/96 - 3.4.2 22.04.98 ..... 295, 429, 441, 534
T 276/96 - 3.4.2 17.06.97 249
T 367/96 - 3.4.2 03.12.97 473
T 405/96 - 3.2.1 08.11.96 574
T 481/96 - 3.4.2 16.09.96 559
T 561/96 - 3.4.2 16.01.97 168
T 624/96 - 3.4.2 06.02.97 ..... 314, 329
T 626/96 - 3.2.1 10.01.97 ..... 158, 160
T 637/96 - 3.2.4 27.11.97 525
T 643/96 - 3.3.1 14.10.96 ..... 147, 273, 289
T 648/96 - 3.5.2 16.03.98 577
T 717/96 - 3.2.4 10.07.97 142
T 742/96 - 3.2.5 09.06.97 (JO 1997, 533) 285
T 823/96 - 3.3.1 28.01.97 245
T 898/96 - 3.4.1 10.01.97 ..... 545, 576, 581
T 946/96 - 3.3.1 23.06.97 433
T 957/96 - 3.3.1 28.01.97 215
T 990/96 - 3.3.1 12.02.98 (JO 1998, 489) 100
T 1004/96 - 3.2.4 17.10.97 576
T 1054/96 - 3.3.4 13.10.97 (JO 1998, 511) 62
T 1062/96 - 3.3.1 11.12.97 ..... 325, 336
T 1105/96 - 3.4.1 09.07.97 (JO 1998, 249) . 360, 430
T 77/97 - 3.3.1 03.07.97 265
T 186/97 - 3.4.2 15.09.97 325
T 425/97 - 3.3.2 08.05.98 ..... 296, 580
T 450/97 - 3.3.2 05.02.98 (JO 1999, ***) 235
T 552/97 - 3.5.2 04.11.97 ..... 359, 573
T 713/97 - 3.3.1 18.02.98 126
T 777/97 - 3.2.2 16.03.98 407
T 951/97 - 3.4.1 05.12.97 ..... 292, 346, 400, 430
T 685/98 - 3.5.2 21.09.98 (JO 1999, ***) 436

PCT Réserves

W 4/85 - 3.2.1 22.04.86 (JO 1987, 63) 593
W 7/85 - 3.3.2 05.06.87 (JO 1988, 211) .. 205, 593

W 7/86 - 3.3.1 06.06.86 (JO 1987, 67) 593
W 9/86 - 3.3.1 11.08.86 (JO 1987, 459) 593
W 3/87 - 3.4.1 30.09.87 204
W 4/87 - 3.2.2 02.10.87 (JO 1988, 425) 317, 318, 596, 599
W 2/88 - 3.5.1 10.04.89 204
W 3/88 - 3.3.1 08.11.88 (JO 1990, 126) 202, 206
W 28/88 - 3.3.2 05.12.88 202
W 29/88 - 3.3.1 28.11.88 203
W 31/88 - 3.3.1 09.11.88 (JO 1990, 134) 210, 595
W 32/88 - 3.4.1 28.11.88 (JO 1990, 138) 203
W 35/88 - 3.5.1 07.06.89 206
W 44/88 - 3.4.1 31.05.89 (JO 1990, 140) 206
W 3/89 - 3.3.1 11.04.89 202
W 7/89 - 3.3.1 15.12.89 210
W 8/89 - 3.2.3 11.12.90 596
W 11/89 - 3.3.2 09.10.89 (JO 1993, 225) . 209, 210, 594
W 12/89 - 3.3.1 29.06.89 (JO 1990, 152) 210
W 13/89 - 3.3.2 12.07.90 203
W 14/89 - 3.3.1 26.01.90 ..... 210, 594
W 16/89 - 3.4.1 29.11.89 203
W 17/89 - 3.2.2 02.03.91 ..... 211, 214
W 19/89 - 3.3.1 14.11.91 ..... 212, 219
W 21/89 - 3.4.2 13.06.91 208
W 23/89 - 3.3.2 23.07.91 594
W 27/89 - 3.2.2 21.08.90 211
W 30/89 - 3.3.2 07.06.90 204
W 32/89 - 3.4.2 07.08.90 204
W 34/89 - 3.3.1 13.08.90 593
W 6/90 - 3.2.2 19.12.90 (JO 1991, 438) 206, 211, 212, 214, 215
W 18/90 - 3.2.1 17.08.90 211
W 19/90 - 3.2.1 02.10.90 211
W 24/90 - 3.2.1 05.10.90 211
W 26/90 - 3.2.2 09.11.90 204
W 33/90 - 3.2.3 14.03.91 593
W 36/90 - 3.3.1 04.12.90 219
W 38/90 - 3.2.2 13.03.91 213
W 39/90 - 3.4.2 12.02.91 206
W 48/90 - 3.3.1 22.04.91 ..... 214, 596
W 50/90 - 3.3.2 06.05.91 ..... 214, 593
W 51/90 - 3.2.3 25.03.91 594
W 59/90 - 3.3.1 21.06.91 ..... 210, 594
W 60/90 - 3.2.3 05.02.91 596
W 3/91 - 3.3.2 21.09.92 598
W 5/91 - 3.3.2 10.09.91 203
W 6/91 - 3.3.1 03.04.92 ..... 209, 210, 594
W 8/91 - 3.2.2 26.02.92 204
W 14/91 - 3.2.4 03.06.91 ..... 210, 594
W 16/91 - 3.3.2 25.11.91 ..... 211, 593
W 17/91 - 3.3.2 08.08.91 210
W 21/91 - 3.3.2 19.02.92 211
W 22/91 - 3.2.2 10.02.92 214
W 23/91 - 3.3.2 08.09.92 ..... 203, 211
W 26/91 - 3.3.2 08.09.92 593
W 28/91 - 3.3.2 27.02.92 203
W 32/91 - 3.5.1 18.02.92 593
W 35/91 - 3.3.1 28.09.92 ..... 205, 216
W 41/91 - 3.5.1 02.01.92 596
W 43/91 - 3.3.3 09.04.92 ..... 211, 593
W 50/91 - 3.2.3 20.07.92 ..... 206, 594
W 52/91 - 3.3.2 19.10.92 594
W 53/91 - 3.3.2 19.02.92 ..... 220, 221, 598
W 54/91 - 3.2.1 28.01.92 204
W 57/91 - 3.3.1 28.01.91 596
W 2/92 - 3.3.1 04.02.92 211
W 3/92 - 3.3.2 21.09.92 594
W 5/92 - 3.5.1 28.02.92 202
W 7/92 - 3.4.1 18.05.92 593
W 9/92 - 3.3.3 08.04.92 593
W 10/92 - 3.3.2 30.10.92 ..... 211, 594
W 14/92 - 3.4.1 21.07.92 594
W 16/92 - 3.2.4 06.05.92 (JO 1994, 237) 596
W 18/92 - 3.3.2 22.07.93 595
W 22/92 - 3.3.2 16.11.92 ..... 206, 594
W 23/92 - 3.2.3 03.11.92 593
W 29/92 - 3.2.2 19.10.93 214
W 32/92 - 3.2.2 15.10.92 (JO 1994, 239) . 213, 215
W 33/92 - 3.3.1 12.08.92 206
W 34/92 - 3.2.2 23.11.93 214
W 38/92 - 3.3.2 22.10.93 215
W 40/92 - 3.5.1 01.03.93 204
W 45/92 - 3.2.2 15.10.93 214
W 50/92 - 3.2.2 06.04.93 214
W 52/92 - 3.3.2 02.04.93 206
W 2/93 - 3.3.1 31.03.93 ..... 593, 600
W 3/93 - 3.3.1 21.10.93 (JO 1994, 931) .. 315, 317, 594, 599, 601
W 4/93 - 3.3.1 05.11.93 (JO 1994, 939) .. 597, 602, 603
W 8/93 - 3.2.4 24.03.94 ..... 214, 594
W 9/93 - 3.3.1 14.07.94 215
W 11/93 - 3.3.3 31.03.94 ..... 597, 603
W 12/93 - 3.2.3 30.05.94 597
W 1/94 - 3.3.1 29.07.94 216
W 3/94 - 3.3.1 15.12.94 (JO 1995, 775) .. 216, 595, 598
W 4/94 - 3.3.2 16.01.95 (JO 1996, 73) ... 594, 597, 601, 603
W 5/94 - 3.3.3 07.06.94 597
W 6/94 - 3.3.4 11.04.95 598
W 8/94 - 3.3.3 21.11.94 ..... 209, 594
W 9/94 - 3.5.2 29.11.94 601
W 11/94 - 3.2.4 30.03.95 594
W 12/94 - 3.2.2 01.03.95 ..... 601, 602
W 2/95 - 3.4.1 18.10.95 ..... 215, 595
W 3/95 - 3.2.1 23.11.95 (JO 1996, 462) 599
W 4/95 - 3.5.1 20.08.96 ..... 602, 603
W 6/95 - 3.3.1 16.07.96 216
W 1/96 - 3.3.4 22.05.96 206
W 3/96 - 3.5.2 29.11.96 ..... 594, 597
W 4/96 - 3.3.2 20.12.96 (JO 1997, 552) 218
W 6/96 - 3.3.1 15.04.97 ..... 211, 218
W 1/97 - 3.3.4 15.11.97 (JO 1999/1) 211, 220, 598
W 6/97 - 3.3.1 18.09.97 .... 206, 209, 210, 214, 217

Liste des dispositions citées

1. Convention sur le brevet européen

Art. 5(3) ... 607
Art. 10(2)a) ... 607
Art. 14 ... 408
Art. 14(1) ... 223, 224, 414
Art. 14(1)b) ... 605
Art. 14(2) ... 224, 358, 407, 413 ,414
Art. 14(4) ... 358, 407, 471
Art. 14(5) ... 408, 534, 572
Art. 15 ... 394
Art. 16 ... 425
Art. 18(2) ... 436
Art. 19 ... 393
Art. 19(1) ... 392
Art. 19(2) ... 392-394, 396, 579
Art. 20 ... 409
Art. 20(1) ... 313
Art. 21 ... 537
Art. 21(1) ... 535, 551
Art. 21(2) ... 409
Art. 21(3) ... 404, 537
Art. 21(3)a) ... 404
Art. 21(3)b) ... 404
Art. 21(3)c) ... 537
Art. 21(4) ... 537
Art. 23(3) ... 385,411, 608
Art. 23(4) ... 306, 608
Art. 24 ... 394-396
Art. 24(1) ... 396
Art. 24(2) ... 605
Art. 24(3) ... 395
Art. 31(4) ... 561
Art. 33(1)b) ... 608
Art. 52 ... 30, 41, 106, 181, 228, 428, 490
Art. 52(1)31, 33, 34, 42, 44, 58, 63, 132, 197, 368, 490, 491, 528
Art. 52(2) ... 29-31, 33-44, 490, 491, 528
Art. 52(2)b) ... 40, 41
Art. 52(2)c) ... 31, 33-36, 38, 39, 41
Art. 52(2)d) ... 36-38, 41, 42
Art. 52(3) ... 29, 31, 33, 34, 36, 39-41, 43, 44, 490
Art. 52(4) ... 29, 43-58, 106, 107, 109, 112, 119, 250, 251, 490
Art. 53 ... 30, 58, 181, 490
Art. 53a) ... 58-60
Art. 53b) ... 58, 60-65
Art. 54 ... 30, 77, 91-93, 100, 106, 116, 117, 121-123, 138, 181, 228, 244, 375, 490, 491, 528
Art. 54(1) ... 79, 92, 95, 107, 109, 115, 116, 197, 482
Art. 54(2) ... 66, 68, 69, 71, 74, 81, 84, 100, 103, 107, 116, 117, 123, 124, 128, 259, 273, 483, 484
Art. 54(3) ... 76, 77, 82, 84, 85, 107, 123, 224, 259, 360, 421, 482, 529
Art. 54(4) ... 76, 107, 224, 360
Art. 54(5) ... 107-109
Art. 54 à 57 ... 490
Art. 55 ... 30, 121-123, 181, 490
Art. 55(1) ... 121-123
Art. 55(1)a) ... 121, 122
Art. 56 ... 30,76, 82,123, 124, 132, 138, 140, 147, 148, 156, 175, 181, 208, 228, 490, 529
Art. 57 ... 30, 43-45, 49, 57, 58, 107, 112,181, 490
Art. 58 ... 474
Art. 60(1) ... 417
Art. 60(3) ... 310, 339, 417, 477, 519
Art. 61 ... 277, 417
Art. 61(1) ... 277
Art. 61(1)b) ... 277
Art. 64 ... 181, 455
Art. 64(1) ... 247, 453, 518
Art. 64(2) ... 62, 196, 197, 248, 249
Art. 65 ... 588
Art. 65(1) ... 501
Art. 65(3) ... 442
Art. 68 ... 455 , 559
Art. 69 ... 46, 181, 193, 194, 247, 496, 527
Art. 69(1) ... 194, 247, 250, 497
Art. 70 ... 224
Art. 72 ... 409
Art. 75(1) ... 415
Art. 75(1)a) ... 307
Art. 75(1)b) ... 415
Art. 76(1) ... 237-239, 449, 450
Art. 76(3) ... 450
Art. 77(5) ... 318
Art. 78(1)a) ... 433
Art. 78(2) ... 315-317
Art. 78(3) ... 437
Art. 79(1) ... 318
Art. 79(2) ... 315-317, 418, 419
Art. 80 ... 279, 413,415
Art. 80a) ... 414
Art. 80b) ... 419
Art. 80d) ... 224, 414
Art. 82 ... 201, 202, 204, 205, 208, 209, 213, 217
Art. 83 ... 84, 87, 124, 138, 165, 167-171, 174, 175, 177, 179, 180, 192,497, 529, 544, 554
Art. 84 ... 124, 138, 175, 177, 179, 180, 182-185, 187, 189-194, 196, 201, 240, 245, 250, 497, 498, 527, 578
Art. 86 ... 311
Art. 86(2) ... 308
Art. 87 ... 259, 260, 307
Art. 87(1) ... 261, 265, 267, 271
Art. 88(2) ... 265, 273, 274
Art. 87(3) ... 262
Art. 88(4) ... 261, 262, 265, 273
Art. 89 ... 122, 123, 259
Art. 90 ... 413
Art. 90(1)a) ... 413
Art. 90(2) ... 282, 413
Art. 90(3) ... 315, 408
Art. 91 ... 224, 413, 419
Art. 91(2) ... 315, 423
Art. 91(4) ... 315
Art. 92 ... 208
Art. 93 ... 76, 408, 413, 423
Art. 93(1) ... 244
Art. 94 ... 423
Art. 94(1) ... 423
Art. 94(2) ... 315-317, 423, 424

Art. 94(3) 423
Art. 96(1) 424, 425
Art. 96(2) 313, 426-428, 432, 434, 436, 443, 446, 534, 535
Art. 96(3) 309, 425, 436, 437
Art. 97 404
Art. 97(1) 292, 433, 436, 437
Art. 97(2) 410, 440, 442, 450, 452, 453
Art. 97(2)a) 440, 539
Art. 97(2)b) 452
Art. 97(4) 407, 410, 452-454
Art. 98 ..... 404, 452, 453
Art. 99 ..... 455, 476, 478, 485
Art. 99 à 105 456
Art. 99(1) 313, 343, 345, 453, 456, 471-479, 484, 486
Art. 99(4) 477, 518
Art. 100 ..... 378, 488-490, 493-498, 521, 522, 526
Art. 100a) 465, 490, 491, 526, 528, 529, 544, 554
Art. 100b) 192, 480, 489, 490, 529, 554, 576
Art. 100 c) 252, 449, 490, 554
Art. 101 ..... 393, 457, 486, 564
Art. 101(1) 470, 480
Art. 101(2) 290, 346, 459-461, 498, 499, 539
Art. 102 ..... 393, 457, 486
Art. 102(1) 498, 501, 524
Art. 102(2) 498, 501
Art. 102(3) 209, 497, 498, 501, 502, 525, 530, 553
Art. 102(3)a) 501
Art. 102(3)b) 501
Art. 102(4) 321, 500, 535
Art. 102(5) 321, 500, 535, 553
Art. 104 ..... 297, 298
Art. 104(1) 303, 502, 506, 510, 512
Art. 104(2) 513
Art. 105 ..... 466, 518, 521
Art. 105(1) 521
Art. 106 ..... 399, 515, 540, 553
Art. 106 à 111 515
Art. 106(1) 399, 409, 427, 466, 516, 535, 541, 551, 579
Art. 106(3) 309, 500, 502, 535
Art. 106(4) 514
Art. 107 ..... 440, 466, 515, 518, 520, 523, 526, 538-541
Art. 108 ..... 312, 314, 328, 333, 334, 399, 466, 533, 535, 541, 543, 545, 546, 571
Art. 108(1) 534
Art. 109 ..... 295, 314, 396, 441, 541, 560, 561, 573, 580, 597, 600, 603
Art. 109(1) 559, 581
Art. 109(2) 561
Art. 110 ..... 523, 564, 566
Art. 110(1) 548
Art. 110(2) 44, 423, 516
Art. 110(3) 423, 436, 516
Art. 111 ..... 550, 579
Art. 111(1) 298, 313, 353-355, 406, 412, 445, 489, 513, 519, 549, 551
Art. 111(2) 444, 551-554, 556
Art. 112 564
Art. 112(1) 561
Art. 112(1)a) 477, 563
Art. 112(1)b) 62, 261, 419, 450, 500
Art. 113 ..... 289, 292, 432, 433, 460
Art. 113(1) ... 288-294, 297, 346, 347, 389, 426, 427, 429, 431-433, 436, 459-465,575, 576
Art. 113(2) ... 295, 296, 362, 440, 441, 443, 501, 558, 559, 574, 576, 581
Art. 114 ..... 75, 341, 457, 483, 486, 496, 558
Art. 114(1) 290, 291, 311, 339-342,346, 348, 352, 353, 456, 457, 483, 486-491, 516, 523, 528,531, 532, 556, 557
Art. 114(2) . 339-341, 343-345, 347-351, 489, 499, 530, 532, 547
Art. 115 ..... 446, 455, 486, 519, 522
Art. 116 ..... 289, 296-300, 386, 387, 434-436
Art. 116(1) 289, 296, 297, 299-302, 435, 447, 463, 512
Art. 116(2) 296, 298
Art. 117 ..... 368, 369, 371, 372, 387, 391
Art. 117(1) 368-370, 372, 475, 502
Art. 117(1)c) 368
Art. 117(1)g) 370, 475
Art. 121 ..... 309, 605
Art. 121(1) 308
Art. 121(2) 309, 316, 605
Art. 122 .. 284, 312, 313, 316, 318, 320-322, 324-326, 329, 330, 337-339, 438, 599, 605
Art. 122(1) 312, 318, 324, 328, 331, 339, 452
Art. 122(2) 282, 285, 319-323, 338
Art. 122(3) 322, 323, 376
Art. 122(4) 313, 314, 315
Art. 122(5) ..... 315-317, 604 Art. 122(6)329, 338, 362
Art. 123 ..... 251, 252, 254, 378, 496, 502, 557
Art. 123(1) 447
Art. 123(2) . 130, 131, 167, 199, 223-227,229-246, 251-254, 256, 257,271, 290, 368, 414, 449, 450,498, 525, 529-531, 555, 556
Art. 123(3) 195, 200, 245-254, 293, 366, 376
Art. 125 ..... 305, 312, 347, 377, 431
Art. 127 ..... 338, 409
Art. 128(2) 304, 408
Art. 129 338
Art. 133 ..... 386, 387, 390, 473
Art. 133(2) 332, 379, 383
Art. 133(3) 383
Art. 134 ..... 383, 385, 386, 390
Art. 134(1) 332, 333, 378, 379-383, 386, 583, 584
Art. 134(2) 379, 381, 583
Art. 134(2)c) 379, 583
Art. 134(4) 381
Art. 134(7) 380-382, 584
Art. 134(8) 589
Art. 138 455
Art. 138(1) 77
Art. 138(1)a) 77
Art. 139 77
Art. 139(2) 77
Art. 141 588
Art. 142 338
Art. 150 591
Art. 150(2) 591
Art. 150(3) 316, 591
Art. 153 604
Art. 153(1) 606
Art. 153(2) 605
Art. 154 592
Art. 154(3) 202, 591, 592, 598
Art. 155 591
Art. 155(3) 202, 591, 600, 602
Art. 156 338
Art. 157(1) 425
Art. 157(2)b) 316
Art. 158 200
Art. 158(1) 77
Art. 158(2) 76, 77, 316, 330
Art. 158(3) 76
Art. 163 ..... 379, 380
Art. 163(6) 380

Art. 164(2) 441, 540, 608
Art. 167(2) 446
Art. 177(1) 323, 411

2. Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

R. 1(1) 471, 517
R. 2(1) 306, 307, 517
R. 2(5) 307
R. 3 517
R. 6(3) 358, 407, 408
R. 9(3) 537
R. 10(2) 608
R. 13 ..... 202, 204-206, 210-216, 218, 410, 518, 594
R. 13(1) 410, 516
R. 13(3) 410
R. 20(1) 409
R. 20(3) 310, 339, 519
R. 23bis 76, 418
R. 24 415
R. 25 ..... 450, 451
R. 25(1) 359, 364, 365, 450, 452
R. 25(1)b) 364
R. 25(1)a) 365
R. 25(2) 449
R. 26(2)c) 474, 475
R. 27 ..... 131, 201
R. 27(1)b) 235
R. 27(1)c) 124, 129
R. 27(1)d) 209
R. 27(1)e) 168
R. 28 ..... 58, 176
R. 28bis 58
R. 28(1) 175-177
R. 28(1)c) 177
R. 28(2)a) 177
R. 29 ..... 180, 191, 195, 201
R. 29(1) 36, 181, 195, 196, 246
R. 29(4) 182
R. 29(6) 182
R. 29(7) 182
R. 30 ..... 201, 202, 217
R. 30c) 203
R. 30(1) 202, 216
R. 31 317
R. 31(1) 200
R. 31(2) 367, 368
R. 34(1)c) 209
R. 35(11) 182
R. 35(12) 454
R. 36(3) 383
R. 37(1) 308
R. 38(3) 319, 409, 422
R. 39 ..... 282, 413
R. 40 413
R. 41(1) 423
R. 43 ..... 224, 413, 416
R. 46 ..... 207, 219, 425, 601
R. 46(1) 208, 218, 219, 367
R. 46(2) 208
R. 48(1) 423
R. 51 438
R. 51(1) 424, 425
R. 51(2) 426
R. 51(3) 67, 427, 428, 432, 535
R. 51(4) 295, 358, 363, 365, 403, 438-445, 447, 450-452, 539, 545, 581
R. 51(5) 365, 438-441, 443, 444
R. 51(6) 297, 403, 438-440, 443-447
R. 51(11) 447
R. 55a) 474-477
R. 55c) 341, 342, 351, 387, 408, 457, 471, 478-482, 484-489, 498, 516,526, 529, 530,532
R. 55(1)a) 479
R. 55(1)b) 479
R. 56(1) 469, 471, 481, 484, 487
R. 56(2) 472
R. 57 498
R. 57bis 493-495, 525, 554
R. 57(1) 400, 469, 494, 495
R. 57(3) 458, 462, 498, 499
R. 58(2) 400, 495
R. 58(3) 459
R. 58(4) 463, 464, 467, 501, 502, 539, 540, 553
R. 58(4) à (8) 553
R. 58(5) 313, 325, 501, 502
R. 60(1) 468, 469, 559
R. 60(2) 467, 468, 557
R. 61 519
R. 61bis 475
R. 63(1) 504, 505, 513
R. 64 ..... 328, 515, 534, 542
R. 64a) 541, 542
R. 64b) 533, 541-543
R. 64 à 67 515
R. 65 515
R. 65(1) 314
R. 65(2) 538
R. 66(1) 365, 486, 489, 490, 515, 530, 564
R. 67 ..... 319, 360, 429, 430, 433, 435, 450, 515, 520, 564, 571-575, 579, 580
R. 68 ..... 399, 402
R. 68(1) 393, 399, 464
R. 68(2) 67, 399-402, 435, 573, 576, 577
R. 69 ..... 282, 500
R. 69(1) 285, 309, 320, 321, 391, 392, 465, 500, 535, 604
R. 69(2) 298, 314, 384, 391, 392, 465, 500, 534
R. 70 ..... 399, 402
R. 71 608
R. 71bis 292, 305, 306, 346, 608
R. 71bis(1) 292, 305, 306, 346, 608
R. 71bis(2) 292, 346
R. 71(1) 304, 305
R. 71(2) 294
R. 72 ..... 368, 391
R. 72(1) 391
R. 72 à 76 368
R. 76 ..... 368, 536
R. 78(2) 321, 384, 411
R. 78(3) 314
R. 81 384
R. 81(1) 320, 332, 410
R. 82 410
R. 83 307
R. 83(2) 307
R. 83(4) 307, 308
R. 84 ..... 309, 423, 461
R. 85(1) 307, 308
R. 85(2) 308, 311, 339, 416
R. 85(3) 416
R. 85(4) 308

R. 85bis 279, 282, 308, 315-317, 384, 413, 604, 605
R. 85bis(1) 284, 321, 308, 384, 413
R. 85bis(2) 308
R. 85ter 908, 309, 315, 316, 423, 424
R. 86 493
R. 86(1) 425
R. 86(2) 424, 425, 429
R. 86(3) 295, 297, 301, 360, 365, 398, 406, 425, 428-430, 433, 437, 438, 441, 442, 444-447, 494, 549, 550, 564, 565, 570
R. 86(4) 431
R. 87 ..... 493, 494
R. 88 ... 233, 254-257, 362, 369, 376, 407, 414, 416-420, 422, 442, 475, 516, 537
R. 88(1) 410
R. 89 ..... 403-405, 453, 535, 537, 577
R. 90 ..... 309, 338, 339
R. 90(1) 310, 339
R. 90(1)a) 310
R. 90(4) 310, 311
R. 90(1)b) 339
R. 90(1)c) 310
R. 92 338
R. 92(1)n) 409
R. 92(1)r) 409
R. 92(1)u) 409
R. 93 408
R. 95bis 371
R. 100 384
R. 100(1) 384
R. 101(2) 320, 332
R. 101(4) 383
R. 101(9) 385, 386, 411
R. 104bis(3) 597, 600
R. 104ter 286, 317, 604, 605
R. 104ter(1) 200, 308, 316, 317, 425, 604, 606
R. 104ter(1)b) 316, 317, 604
R. 104ter(1)b)iii) 200
R. 104ter(1)c) 316, 317, 604
R. 104ter(3) 409

3. Règlement relatif aux taxes (RRT)

Art. 5 RRT 356
Art. 5(2) RRT 355
Art. 7 RRT 332
Art. 8 RRT 356
Art. 8(1)a) RRT 356
Art. 8(2) RRT 355
Art. 8(3) RRT 356
Art. 9(1) RRT 357, 358
Art. 10 RRT 405
Art. 12 RRT 358

4. Traité de coopération en matière de brevets (règles et articles)

Articles PCT

Art. 2(xiii) PCT 606
Art. 3(4)iii) PCT 206
Art. 4 PCT 605
Art. 6 PCT 595
Art. 11(4) PCT 316
Art. 14(1)b) PCT 605
Art. 16 PCT 592
Art. 17 PCT 211, 595
Art. 17(2)a)ii) PCT 595
Art. 17(3)a) PCT 207, 208, 210, 211, 218, 220, 317, 592, 593, 596, 600-602
Art. 18 PCT 425
Art. 19 PCT 425
Art. 19(1) PCT 598, 601
Art. 22(1) PCT 200, 330
Art. 24(2) PCT 605
Art. 25 PCT 605
Art. 28 PCT 425
Art. 31(3) PCT 592
Art. 31(4)a) PCT 605, 606
Art. 31(6)a) PCT 592
Art. 34(1) PCT 592
Art. 34(2)a) PCT 602
Art. 34(3)a) PCT 207, 600, 602, 604
Art. 39(1)a) PCT 591
Art. 48(2) PCT 317, 318, 599
Art. 48(2)a) PCT 317, 605
Art. 56 PCT 208
Art. 56(3)ii) PCT 208

Règles PCT

R. 13 PCT 202, 215, 218
R. 13.1 PCT 202, 204-206, 210-216, 594
R. 13.2 PCT 202, 205, 210, 213, 215, 216, 218
R. 13.3 PCT 216
R. 13.4 PCT 204, 216
R. 17.1 b) PCT 421
R. 26.2 PCT 605
R. 33.1 a) PCT 208
R. 40 PCT 211, 220, 597
R. 40.1 PCT 317, 593, 595, 597, 601
R. 40.1 e) PCT 599
R. 40.2 ..... 28, 206, 216, 221, 317, 591, 593, 595-598
R. 40.2 c) PCT 206, 216, 317, 591, 593, 595, 596, 597, 598
R. 40.2 e) PCT 206, 221, 597
R. 40.3 PCT 318, 593, 596, 599
R. 42.1 PCT 221
R. 46 PCT 425
R. 46.5 a) PCT 601
R. 60 PCT 606
R. 66.6 PCT 602
R. 68 PCT 604
R. 68.1 PCT 211
R. 68.2 PCT 601, 603, 604
R. 68.3 PCT 28, 597, 599, 601-604
R. 68.3 c) PCT 591, 601, 602
R. 68.3 e) PCT 599, 603
R. 80 PCT 307
R. 92bis.1 PCT 409

5. Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agrées près l' OEB

Art. 5(3) REE 586
Art. 7 REE 583, 584
Art. 7(1) REE 583
Art. 7(1)a) REE 379, 382
Art. 7(1)b) REE 383, 584
Art. 7(1)b)i) REE 382, 584
Art. 9 REE 585
Art. 10 REE 583, 585

Art. 10(2) REE 583
Art. 10(2)a) REE 584
Art. 11(3) REE 585
Art. 12 et 13 REE 585
Art. 12(3) REE 586
Art. 13 REE 585
Art. 14 REE 583
Art. 15 REE 583, 586
Art. 15(3) REE 585
Art. 17 REE 587
Art. 17(1) REE 586
Art. 24(2) REE 583
Art. 27 REE 583
Art. 28(1) 583

6. Règlement en matière de discipline des mandataires agrées (RDMA)

Art. 1 RDMA 588
Art. 2 RDMA 588
Art. 4(1)e) RDMA 587
Art. 5c) RDMA 583
Art. 8 RDMA 583
Art. 8(2) RDMA 588
Art. 18 RDMA 589

7. Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)

Art. 10 RPCR 550, 573
Art. 11(2) RPCR 305, 306, 608
Art. 11(3) RPCR 564

Index alphabétique

A posteriori
  analyse - activité inventive, 139
  raisonnement, 127, 139
Abandon
  avec effet sur le fond, 363
  de certaines parties de la demande ou du brevet, 363
  du brevet, 361
  sans effet sur le fond, 364
Abus de droit manifeste, 297
Abus de procédure, 340, 344, **345**, 349, 350, 355, 481, **511**
  clarification des ambiguïtés, 496
  manifeste, 432
  moyens invoqués tardivement, 344
  procédure orale - répartition des frais, 511
  utilisation antérieure, 345
Abus évident, 121
Abus tactique, 341, 344, 349
Accélération de la procédure, 296, **456**, 466, 501
  action en contrefaçon en cours, 465
Accessibilité au public, 66
  bibliothécaire et publications, 66
  brochures distribuées, 86
  chantier naval, 68
  contenu d'une thèse, 290
  contrat de recherche, 68
  date de dépôt, 66
  licence, 68
  notion, 66
  preuve, 369
  procédés d'analyse appartenant à l'état de la technique, 87
  produit - structure interne, 83
  utilisation antérieure, 68, 345, 349
Accessibilité avant la date de dépôt, 66
Accord
  condition invalidant l', 440
  de confidentialité, 70, 72-75, 121, 371
  établi par la division d'examen (R. 51(6)), 444
  sur le texte par le demandeur, 295, 439, 441
    possibilité de rectification après, 442
  verbal, 281
Acte d'opposition - usage antérieur public, 483
Acte de recours - contenu, 542
Actes de procédure, 358
  représentation, 383
Actes préparatoires
  décision susceptible de recours, 427, 439, 535
Activité agricole, 50
Activité industrielle, 50, 51
Activité inventive, 123
  essais de routine, 155
  démonstration d'une, 152, 163
  divulgation implicite, 92
  examen - unité de l'invention, 210
  exemples de négation de l'existence, 155
  indices de, 156
    ancienneté de documents, 157
    concurrent sur le marché, 160
    effet surprenant, 131, 161
    évolution de la technique dans une autre direction, 157
    facteur temps,157
    préjugé de l'homme du métier, 156
    réponse à un besoin existant depuis longtemps, 158
    simplicité de la solution, 160
    succès commercial, 159
  point de vue rétrospectif, 124, 126, 127
  progrès technique , 123, 129, 151, 163
  unité de l'invention, 210
Activités
  dans le domaine de la médecine humaine, 43
  dans un domaine général - homme du métier, 137
  dénués de caractère technique, 44
  économiques, 38
  impliquant des techniques biochimiques et microbiologiques, 64
  médicales, 46
  non commerciales et non industrielles
    restriction par brevet, 43
  normales de l'homme du métier, 145, 153
  normales de perfectionnement - homme du métier, 145
  physiques, 45, 181
  professionnelles - brevetabilité, 58
Administration
  du médicament, 112
  par voie orale, 117
Admissibilité
  des modifications - "Tests", 239
  des disclaimers - revendications, 186
  des modifications, 493
  évidente des modifications, 569
ADN, 59, 61, 64, 65, 136, 141, 142, 167, 171, 172, 174, 189, 268, 274
ADPIC (TRIPs), 27, 412, 550
Affaires disciplinaires, 587
Affichage, 31, 33, 37, 39, 42, 56, 236
Affidavit, 370
Agence chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles, 320
Agent des formalités, 283, 404, 446, 447, 461, 499, 500, 579
Agents externes, 337
Agrégat de caractéristiques - distinct d'une invention de combinaison, 143
Ajournement - procédure orale - répartition des frais, 508
Ajout
  d'informations - modifications, 235
  d'un élément non divulgué, 227, 240
  relatifs à l'effet de l'invention - modifications, 236
Algorithme, 45
Amélioration, 36, 41, 51, 92, 102, 106, 117,126, 132, 134, **152**, **154**, 158, 161, 162, 163, 228,
  effet d' - preuve d'une amélioration, 152, 163
  des propriétés - activité inventive, 152
  minime - activité inventive , 154
Analogie
  procédés par, 154
Analyse a posteriori
  activité inventive, 139
Analyse ex post facto, 131
Animal
  de laboratoire, 45, 54
  vivant, 45, 54, 55
Animaux et races animales - brevetabilité, 63
Annexe B des Instructions administratives du PCT, 206, 216-218, 595
Antérieure implicite - description, 92
Antériorité
  abrégé, 67
  appréciation de la nouveauté, 77, 78-84

appréciation de l', 82
date de publication de l', 84
description suffisante de l'invention - homme du métier, 84
divulgation technique d'une activité inventive, 142
l'ensemble d'une, 79
une seule, 78
anciennes - état de la technique le plus proche, 127
Anticorps monoclonaux recombinants, 198
Appareil
connu - utilisation non décrite, 119
implanté de dosage de médicaments, 46
Appel téléphonique
preuve du contenu, 281
Application industrielle, 29, 43-45, 47, 49, **57**, 58, 107, 490
Application
non thérapeutique (deuxième), 115
thérapeutique (deuxième), 109
thérapeutique (première), 106
thérapeutique, 44, 49, 106-109, 111-114, 116, 118, 119, 203
thérapeutique nouvelle, 113
Application uniforme du droit, 406, 561
Appréciation
erreur - remboursement de la taxe de recours, 577
de l'absence d'unité, 206
au cours des procédures d'opposition, 209
lors de la procédure d'examen, 208
par l'ISA, 206
de l'antériorité, 82
de la nouveauté - antériorité, **77**, 78-84
de la suffisance de l'exposé - éléments déterminants, 165
des moyens de preuve, 372
Approche "could-would" et analyse a posteriori, 139
Approche problème-solution, 124
Aptitudes médicales, 47
Arguments
nouveaux - procédure de recours, 354
examen des - procédure de recours, 533
présentation, 390
invoqués tardivement, 348
Assistant technicien - vigilance nécessaire, 336
Attestation médicale, 310
Attribution d'une date de dépôt, 413
Auteurs de la Convention, 312, 423, 472
Autocollision, 76, 82
Automatisation
activité inventive, 155
Autorisation, 67, 387, 390, 430, 433, 495
Autorité
de dépôt, 175, 176
de la chose jugée, 455, 552, 555, 556
des décisions, 551
des décisions nationales, 412
Auxiliaire
comportement fautif, 322, 334
intérimaire chargé de remplacer, 336
vigilance nécessaire, 334
remplacement, 336
Avantage inattendu
activité inventive, 145, 161-163
Avantage injustifié, 227, 228, 240
Avis provisoire, 207, 210, 399, **465**, 569
et nouvelle possibilité de prendre position, 465
Avocats, **380**-381, **382**, 383, 476, 584
profession, 380-382
habilitation des, 382
inscription ou radiation du registre, 381
liste des, 381
habilités à agir en qualité de mandataire agréé, 380

Balance de probabilités, 67, 74, 75, 100, 122, 281, 306, 373, 374, 480
Bénéfice du doute, 211, 377
Besoin existant depuis longtemps
réponse à - activité inventive, 158
Bibliothèque, 66
Biotechnologie, 63
exécution de l'invention, 170
notion d'homme du métier, 134
preuve d'une activité inventive, 140
Biotransformation, 64
Bonnes moeurs, 58-60
Brevetabilité, 29
Brevet européen
délivré - clarification des ambiguïtés, 496
éteint dans tous les Etats désignés - retrait du recours, 559
euro-PCT parallèle, 448
droit à l'obtention, 277
extinction, 468
fascicules, 403
maintien du, 501
renonciation, 468
Brevet national, 77, 453, 455, 605
faisceau de brevets nationaux, 453, 486
Brevet régional, 605
Brevetabilité
examen des conditions, 527
produits caractérisés par leur procédé d'obtention, 196
des animaux et des races animales, 63
des plantes et des variétés végétales, 60
Brochure publicitaire, 235
Bulletin des brevets - erreur, 453
Bulletin européen des brevets, 167, 338, 361, 362, 407, 410, 418, 419, 423, 452-454, 549
Bureau international, 425, 598, 601, 604, 606

Cabinet de consultants - opposition par, 474
Cabinet privé, 389
Cadre de droit de l'opposition, 486
Cadre de fait de l'opposition, 492
Calcul
des délais, 307, 308, 333
du délai supplémentaire - taxe annuelle, 308
Caractère
essentiel - Test du - modifications, 240
inventif du concept général unique, 213
médical des méthodes exclues, 47
technique d'une invention - défaut, 41
Caractéristiques
agrégat de, 143
ajoutées - modifications, 227
ajoutées non divulguée, 253
combinaison de, 39, 81, 104, 143-**145**, 158, 193, 225, 226, 496
preuve d'une activité inventive, 145
de procédé, **82**, 104, 192
dans un revendication de produit, 82
découlant de dessins, 230
définies
en termes vagues, 189
par leur fonction, 187

déplacement de - modifications, 246
essentielles, 111, 166, 179, 180, **182**-184, 191, 192, 194, 231, 232, 239, **240**, 241, **262**, 267, 296, 433
identité de l'invention, 262
revendications, 182
explicites - équivalents, 82, 83
extrinsèques, 83
fonctionnelles, 31, 34, 57, 80, 143, 187-189, 216, 240
revendications, 187, 188
généralisation d'une, 225, 245
modifications, 245
implicites
équivalents, 82, 83
identité de l'invention, 266
ou explicites, 82
indispensables, 241
invention de combinaison et agrégat de, 143
manquantes par rapport à la demande antérieure, 266
négatives, 231
neutres, 252
non essentielles, 241, 266
suppression - identité de l'invention, 266
objectif thérapeutique ou technique, 45
omission de, 192, 229
structurales, 166
structurelles, 240
structurelles et fonctionnelles, 230
techniques
nouvelles unifiantes, 212
nouvelles, 212
revendications, 185
Cas
limites, 211, 325, 405, 586, 593, 602
simples, 593
urgents, 305
Catégories
changement de - modifications, 247
de revendications , 185
différentes - revendications indépendantes de - unité de l'invention, 202
Cellules humaines, 64
Cellules - mises en culture, 64
Certificats médicaux, 323
Cessation de l'empêchement, 319-322
Cession de la demande de brevet européen, 409
Chambre de recours
compétente, 537
ISA - réexamen , 597
PCT, 591
Chances raisonnables de succès - critère - sélection, 103
Changement dans les faits de la cause, 292
Changement de catégorie, 200, **247**-250
modifications, 247
Chantier naval - accessibilité au public, 68, 70, 85
Charge de la preuve, 67, **74**, 75, 79, 148, 180, **376**, 377, **378**, 418, 420, 520
renversement de la, 378
Chemical Abstracts, 93
Chèque, 377
Chimie
inventions dans le domaine de la, 96
preuve d'une activité inventive, 146
Chirurgien ophtalmologue, 48
Choix arbitraire, 98, 102
Choix par routine - identité de l'invention, 263
Chose jugée, 277, 318, 455, 466, 536, 551-553, 555-557, 563, 599
autorité de la, 455, 552, 555, 556
décision passée en force de, 277, 536, 553, 563
force de, 277, 318, 466, 536, 551-553, 557, 563, 599
renvoi - recours successifs, 553
Chromatographie, 100, 137
Citation à la procédure orale, 291, **304**, 305, 346, 459, 492, 567, 568, 608
raccourci - délai de, 304
Clarification
obligation pour l'Office, 284, 296, 501, 576
des ambiguïtés du brevet délivré, 496
Clarté
des revendications
de large portée, 184
suffisance de l'exposé, 179
modifications - clarification des ambiguïtés du brevet délivré, 496
revendications, 181
Classe de composés chimiques, 98, 146, 244
Classe générale de composés, 99
Clôture de la procédure, 354, 364, 398, **447**, 463, 466, 502, **556**, 559
d'examen, 447
de recours, 556
Clôture des débats, 396, 397, **547**, 548
sur le fond - procédure de recours, 547
Clôture du processus décisionnel - procédure de recours, 547
Code de conduite professionnelle, 588
Codemandeur, 384
Combinaison
agrégat de caractéristiques et invention de, 143
invention de, 143
de caractéristiques, 39, 81, 104, 143-**145**, 158, 193, 225, 226, 496
preuve d'une activité inventive, 145
de documents - preuve d'une activité inventive, 146
de revendications de produits et de procédés, 199
Combinaisons dans un document antérieur, 80
Comité de réexamen - IPEA, 602
Commencement de preuve, 74, 322, 323, 326, 378
Communauté scientifique, 68
Communications orales, 286
Comparaison des demandes - identité de l'invention, 260
Comparution (non-) à la procédure orale, 303
d'une partie - répartition des frais, 503
droit d'être entendu, 293
répartition des frais, 509
volontaire d'une partie - droit d'être entendu, 303
Compétence
de la Chambre de recours, 537
procédures selon le PCT, 591
de la division juridique, 381
de la première instance, 314, 560, 599
IPEA, 599
de la section de dépôt - étendue, 417
décisions des organes de l'OEB, 407
exclusive, 314, 560
rectification d'une décision au titre de la R. 89, 404
Compétence moyenne, 83, 134, 135, 139, 141, 149, 194, 257
Compétences médicales, 46, 47
Composés chimiques
classe générique de, 237
ressemblance structurelle des, 147
Composition contraceptive, 57, 114
Composition
de la division d'opposition, 392

de la division d'examen, 392
du comité de réexamen - IPEA, 602
Compositions chimiques - nouveauté, 96
Compte
de chèques postaux, 356
de l'Office allemand des brevets, 356
Comptes courants, 355
Concept d'opposition après délivrance, 455
Concept général unique, **212**, 213
Concept inventif commun, 215, 217, 595
Concept inventif général, 201-207, 209, 211, **212**, 214-217, 593, 594
Concision - revendications, 190
Conclusion rapide de la procédure, 429, 442
Condition préalable, 109, 209, 571, 580
Conditions - demande de brevet, 165
Conférences, 67, 68, **74**, 86, 122, 484
enregistrement des exposés, 74
confidentialité, 74
Confiance - relation de, 71
Confiance légitime, **279**-287, 334, 392, 452, 600
appel téléphonique - preuve du contenu, 281
sources, 280, 287
Confidentialité, **69**-75, 121, 122, 277, 371, 372, 408, 588, 589
accord de, 70, 72-75, 121, 371
aucune obligation de, 74
obligation de, 69
Congé maladie - congés spéciaux, 334, 337
Congrès, 69, 139
Connaissance médicale, 46
Connaissances - niveau de, 138
Connaissances générales
à la date de dépôt, 256
de l'homme du métier, 88, 100, 138, 139, 147, 156, 167,168, 214, 256
Connaissances spécialisées, 256
Conseil d'administration, 201, 305, 380, 385, 411, 450, 454, 583, 587, 608
décision interprétative, 385, 411
Conseil en brevets, 319, 320, 326, 327, 330-332, 335, 371, 381, 383, 390, 408, 508, 584
Conseil en brevets américain, 319, 320, 327, 330, 331, 332, 335
Conseiller technique, 385
Conseils en brevets - représentation, 389
Consentement du titulaire du brevet - nouveaux motifs d'opposition, 489, 491, 528-530
Contacts informels, **434**, 575
Contenu
d'une divulgation - degré de conviction, 375
de l'acte de recours, 542
de la demande telle que déposée - modifications, 223
global - whole contents, 77, 82
intrinsèque, 89, 117
notion de (Art. 123(2)), 233
Continuation-in-part - demande de, 421
Contradictions
entre les décisions orales et les décisions écrites, 399
possibilité de rectification, 442
résolution de - modifications, 234
revendication, 181
Contrat
de coentreprise - confidentialité, 74, 75
de recherche - accessibilité au public, 68
de représentation, 332
de sous-traitance - confidentialité, 70
Contrefaçon, 156, 195, 247, **465**, **466**, 496, 521
en cours (action en) - accélération de la procédure, 465
Contrefacteur présumé, 466
Contribution technique de la caractéristique ajoutée - modifications, 227
Convention de l'UPOV, 61
Convention de Paris, 123, 259, 271
Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 385, 411, 561
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 585, 587, 589
Conversations téléphoniques, 281, **434**
procédure d'examen, 434
Conviction de l'instance
droit de la preuve , 374
modifications, 256
Corrections, 80, 224, **254**-256, **376**, 416, 417, **418**, 419, 421, 433, 447, 497, 577, 605
d'erreurs
abrégé, 254
degré de conviction, 376
sécurité juridique, 497
déclarations de priorité , 419
de la désignation d'Etats, 418, 419
et modifications, 254
Could-would (approche) - activité inventive, 139
Courrier, 291, 296, 311, 334, 335, 337, 339, 397, 398, 405, 415, 416, 447, 466
interne de l'OEB, 397, 398
Coûts de production, 229
Créations esthétiques, 40
Critères
de nouveauté - application non thérapeutique, 115
détermination de l'absence d'unité, 209
Croyance légitime, 282, 413
Culture
dépôt de la, 177
de micro-organisme, 175
Cultures juridiques européennes communes, 380

Date
d'appréciation d'une antériorité, 84
d'une procédure orale - fixation et report, 303
de délivrance, 159
de dépôt
accessibilité avant la, 66
attribution d'une, 413
de la demande antérieure - report - priorité, 260
modifications des revendications, 565
report de la, 260
de la décision, 396
de paiement, 356
de priorité
événements survenus, 122
transcription erronée, 579
de réception, 66, 320, 321
déterminante, 321
effective de la cessation de l'empêchement, 320
limite de dépôt d'une demande divisionnaire, 450
pertinente - appréciation de la suffisance de l'exposé, 168
Débit automatique, 279
Décision
à la fin de la procédure orale, 547
au fond, 398, 399, 548
autorité, 551
changement de circonstances postérieur, 546
date, 396

de la division d'opposition, 499
de principe, 153, 334, 339, 550
de révision - v. aussi révision préjudicielle, 581
des organes de l'OEB, 391
division d'examen, PCT, 605
droit d'obtenir une, 391
écrite - forme, 399
exercice du pouvoir d'appréciation - contrôle, 534
force de chose jugée , recours successifs, 553
forme, 398
in camera, 397
incohérences relevées dans une, 404
interprétative - du Conseil d'Administration, 385, 411
motifs et dispositif, 444, 551, 552, 554-556
motivation insuffisante- remboursement de la taxe de recours, 576
nationale - autorité des décisions, 412
orale - forme 399
passée en force de chose jugée, 277, 536, 553, 563
prise d'effet, 396
relative à la délivrance d'un brevet européen, 452
procédure après le prononcé - procédure de recours, 548
projet de, 566
prononcé de la, 296, 346, 359, 461, 513, 546, 548, 573, 581
rectification, 404, 405, 535, 537, 546
remise à la poste, 321, 336, 398, 411, 462
rendue sur la base du dossier - procédure de recours, 548
répartition des frais, 514
révocation du brevet, 499
suffisamment motivée, 401, 437, 573, 577
sur le fond - renvoi, 354
susceptible de recours, 360, 427, 435, 437, 439, **535**, 541, 553
actes préparatoires, 427, 439, 535
Décision intermédiaire, 302, 463, **500**, 523, 535, 540, **548**, 552, 556
chambres de recours, 548
Déclarations
concernant un acte de procédure, 359, 440
d'identité, 476
de priorité, **419**, 420
corrections , 419
écrites sous serment, 257, 369, 372, 475
sous serment, 323, 368, 370
Découverte - simple, 120
Déduire directement et sans ambiguïté, 229, 237, 239, 241, 243, 244, 254, 256, 257, 262, 268
Définition
de l'homme du métier - groupe d'experts, 133
du problème technique à résoudre par l'invention - unité, 209
du produit - impossibilité - revendications, 198
du terme "public", 69
du terme "thérapie", 48
Degré de conviction de l'instance, 256, 374, 376
Délais, 307
à compter de la cessation de l'empêchement, 319
computation, 333
d'un an prévu à l'Art.122(2), 285, **321**, 323, 338
de citation, **304**, 305
raccourci - procédure orale, 304
de deux mois fixé pour former un recours, 312
de forclusion de l'Art. 122(2), 285, 321, 323, 338
de présentation - réserve - ISA, 599
de priorité, 66, 122, 271-272, **273**-275, 307, 416
publications pendant le délai de priorité, 273
de production des traductions, 501
de recours, 312, 314, 466, 521, **541**
de réponse suffisant - notifications de l'OEB, 460
exclus de l'Art. 122(5) - restitutio in integrum, 315
inobservation, 311, 318, 319, 328, 333, 335
interruption de la procédure - restitutio in integrum, 339
introduction du recours, 543
méprise ou incapacité de respecter, 328
normaux, 317
point de départ, 307, 452, 472, 501
prévu à la R. 51(4) - procédure d'examen, 441
prévus par l'Art. 48(2)a PCT - restitutio in integrum, 317
prévus par le PCT - restitutio in integrum, 316
prorogation, 308
raisonnable, 141, 391, 460, 462, 573
requête en prorogation, 309, 579, 600
requête en restitutio in integrum, 319
suffisant, 285, 461
supplémentaire, 289, 308, 309, 315, 316, 391, 424, 462, 604, 605
pour le paiement de la taxe annuelle, 308
taxes de désignation acquittées dans, 308
suspension, 310
système de surveillance, 333, **326**
Délégation de pouvoir, 386
Délimitation formelle, 102
Délivrance
préparatifs en vue de la, 439
requête en, 414
du brevet européen
mention de la, **452**, 453, 471, 474
prise d'effet d'une décision de, 452
Demande
cession, 409
conditions exigées, 165
contenu de la,
demandes divisionnaires, 449, 450
modifications, 223-255
priorité, 259
dépôt des pièces, 415
différentes priorités, 273
directe, 317, 448
euro-PCT, 448, 604
examen quant au fond, 426
fondant le droit de priorité, 259
initiale - déchéance de la, 238
initiale et divisionnaire, 449
initiale usurpatoire, 277
inscription du transfert de la, 313
PCT comprises dans l'état de la technique, 76
pièces initiales de la, 167, 224, 231, 236, **242**, 243, 251, **415**
déduction des - modifications, 242
publication, 423
rejet, 437
réputée retirée - Art. 110(3), 423
retrait, 361
telle que déposée - modifications, 223
ultérieure
divulgation - identité de l'invention, 260
revendication - divulgation, 266
Demande antérieure, 76, 85, **266-270**
caractéristiques manquantes, 266
divulgation
dans les revendications, 265
demande ultérieure, 266
identité de l'invention, 260
extension - identité de l'invention, 267

revendication - divulgation, 266
Demande divisionnaire, 219, **237**, 280, 284, 287, 363-365, 367, 419, 431, 449, 450
dépôt d'une demande - date limite, 450
distincte de la demande initiale, 238, 449
nature d'une, 449
paiement des taxes de désignation, 419
modifications, 237
Demandeur
cité en premier lieu, 384
codemandeur, 384
formation d'un recours, 538
identité, 176
dépôt de matière biologique, 176
examen quant à la forme, 417
ne connaissant pas la procédure, 330
non-résident, 331, 335
PCT, 284, 425, 595
vigilance nécessaire, 329
Démonstration pour présenter des produits - confidentialité, 71
Département brevets, 331, 385, 508
Déplacement de caractéristiques - modifications, 246
Dépôt
connaissances générales à la date de , 256
d'un dessin ou modèle industriel, 259
d'une demande divisionnaire - date limite, 450
de matière biologique, 175
de revendications modifiées - procédure de recours, 564
des pièces de la demande, 415
des revendications tardif, 566
du pouvoir, 383
identité du demandeur, 176
jour férié à l'un des lieux de, 307
non-conformité du dépôt, 176
numéro de - communication tardive, 177
Description
de l'invention - suffisante pour l'homme du métier, 84
et revendication - discordance, 497
initiale, 166, 225, 241, 255, 290
revendications se fondant sur la, 191
suffisance de l'exposé, 177
technique - confidentialité, 70
Désignation d'Etats, 418
Désignation
d'un groupement de mandataires, 385
d'un mandataire agréé commun, 384
de l'opposant, 474
Dessins
divulgation au moyen de, 94
divulgation dans les - modifications, 230
ou modèles industriels, 259
priorité, 259
production ultérieure, 416
Détermination
de l'état de la technique le plus proche, 125
du contenu de la divulgation, 89
du problème technique - activité inventive, 129
Deuxième
application non thérapeutique, 115
application thérapeutique, 109, 112, 113, 116, 118, 203
application thérapeutique - formulation des revendications, 112
Difficulté excessive
biotechnologie, 171
de l'analyse, 87
exécution de l'invention, 169, 170-171, 178
interprétation - acte d'opposition, 480
structure interne du produit, 87
undue burden, 87
Difficultés
à mettre en oeuvre, 103
de compréhension, 307
financières, 330
Directives
caractère contraignant, 578
concernant la recherche selon le PCT, 592
relatives à l'examen pratiqué à l'OEB - valeur juridique, 406
Disciplinaires
matières, 583
questions - degré de conviction, 376
Disclaimer, 53, 95, 119, **152**, 153, **186**, 187, 226, **236**, 237
activité inventive, 152
admissibilité des - revendications, 186
modifications, 236
Discordance entre la description et la revendication, 497
Discrimination, 312
Dispositif - revendications indépendantes, 202
Dispositions
supériorité des, 317, 604
Dispositions d'exécution du REE, 584, 586, 587
Distribution de prospectus, descriptions, 70
Division d'examen
accord sur le texte établi par, 444
composition, 392
Division d'opposition
composition, 392
décision, 499
Division de la recherche, 208, 218, 219
Division juridique, 313, 314, 381, 382, 385, 409, 518, 519, 536, 551
Divulgation
abrégé, 223
au moyen de dessins, 94
correspondant à l'invention telle quelle, 79
dans l'ensemble des pièces du document de priorité, 261
dans la demande antérieure revendiquée dans la demande ultérieure, 260
dans le document de priorité - reproduction de l'invention, 267
dans les dessins - modifications, 230
dans les revendications de la demande antérieure, 265
défectueuse, 93
des caractéristiques "essentielles" dans le document de priorité, 262
détermination du contenu, 89
différence de formulation, 92
écrite, 67, 176
fortuite, 93
générique, 95, 96
spécifique par rapport à, 95
implicite, 92, 101, 245
et activité inventive, 92
interprétation des exemples, 95
non opposable, 121
(non-) d'un élément essentiel - identité de l'invention, 262
orale, 67, 69
spécifique par rapport à une divulgation générique, 95
technique d'une antériorité, 142
Document
ancienneté des - facteur temps, 157
antérieur - combinaisons dans un, 80
antérieur - exposé d'un, 78
appréciation de l'enseignement technique d'un, 80, 142
combinaison de - preuve d'une activité inventive, 146

contenu d'un unique, 80
de référence, 85
langue, 413
lecture objective du, 101
moyens invoqués tardivement, 352
original, 67, 93
passages d'un, 81, 142
production tardive - répartition des frais, 503
réception des, 357, 607
référence à un autre, 79, 166
renvoi à un autre, 166
Document de priorité, 223, 254, **261**, **262**, 282, 319, 416, 421, **422**, 539
divulgation des caractéristiques essentielles, 262
production, 422
reproduction de l'invention, 267
Domaine
connu préféré - sélection, 101
de tolérance - identité de l'invention, 263
médical - preuve d'une activité inventive, 154
voisin, 134, 136-138, 146
notion d'homme du métier, 136
Domicile professionnel, 339, 380, 382
Double protection, 239, 449, 450
Doute raisonnable, 215, 257, 375, 376, 417
Droit
à l'obtention d'un brevet européen, 277
à une entrevue, 435
à une procédure équitable, 461
à une procédure orale, **296**, 435, 436
silence ne vaut pas renonciation à ses droits, 299
absolu à une procédure orale, 435
antérieur - européen, 76, 77, **360**
antérieur national exclu, 77
application uniforme du, 561
d'exploitation - restitutio in integrum, 338
d'obtenir une décision, 360, 391
de communiquer verbalement avec l'IPEA, 602
de faire opposition, 469, 472
de l'intervenant, taxes dues, 522
de l'opposant - restitutio in integrum, 312
de la preuve, 368
de réplique, 458
de reprendre l'examen, 444, 445
des brevets, 73, 81, 97, 100, 101, 212, 238, 260, 449, 603
des parties, 519
des parties à une procédure, 440
du demandeur à obtenir un brevet, 446
question de droit d'importance fondamentale, 562
Droit de priorité, 123, 238, **259**-271, 273, 274, 449, 450, 539, 555
Droits
nationaux, **77**, 117, 362, 381, 383, 415, 446, 469, 584
antérieurs, **77**, 482, 483, 494
exclus, 77
procéduraux des parties - procédure de recours, 518
Droit d'être entendu, **288**-290, 293, 294, 301, 303, 346, 347, 402, 441, 458, 462, 499, 550, 572, 574, 575, 581
v. aussi possibilité de prendre position
dans la procédure d'opposition, 458
dans la procédure de recours, 575
en cas de non-comparution volontaire d'une partie, 303
en toute objectivité, 389
essais comparatifs, 347
moyens invoqués tardivement, 346
remboursement de la taxe de recours, 575
renonciation, 293, 464
Echange de matériaux - preuve d'une activité inventive, 145
Echantillons, 69, 100, 175, 176, 179
Echelle de production, 89
Economie de la procédure, 296, 428
Effet
contraceptif, 44
de l'invention - indications- modifications, 236
de synergie, 143
dévolutif de la réserve
ISA, 598
PCT, 598
dévolutif du recours, 516
effet secondaire, 47, 51, 108, 358
effet thérapeutique et non thérapeutique - distinction, 52
obligatoire des requêtes - procédure de recours, 523
rétroactif, 76, 403, 559
sur le fond - abandon, 363
surprenant - activité inventive, 161
suspensif, **516**, 518, 549, 557, 578, 598
procédure de recours, 516
thérapeutique inévitable, 50
Egalité des droits - procédure d'opposition , 458
Elément structurel
commun, 217
essentiel, 205
Enseignement de l'antériorité, 67
Enseignement technique - identité de l'invention, 266
Entreprise de messagerie privée - utilisation des services d'une - vigilance nécessaire, 337
Entretiens, 71
Entrevue, 70-72, 299, 434, **435**, 436, 575, 602
droit à une, 435
informelle, 435
Environnement
existence de l'activité inventive, 152
protection, 60
risques pour, 59
Epilady - décision, 156
Equité
preuves produites tardivement, 349
remboursement de la taxe de recours, 572
répartition différente des frais, 503
Equivalents, **82**, 145, **149**, 180, 224, 239, 492
activité inventive, 149
nouveauté, 82
Erreur
commise par l'Office, 255
correction d'une - sécurité juridique, 497
d'appréciation - remboursement de la taxe de recours, 577
dans l'exposé de l'invention - modifications, 233
dans la revendication - valeurs limites, 255
dans la version imprimée des fascicules de brevet européen, 403
dans le Bulletin des brevets, 453
dans le calcul d'un délai - restitutio in integrum, 328
dans les décisions, 403
de calcul, **233**, 325, 328
modifications, 233
de droit, 329, 333
de jugement, 435, 575, 578
déclarations de priorité, 420
désignation de l'opposant, 474
et rectification - R. 88, 254
isolée, 324-326
manifeste, 403, 404, 453

possibilité de rectification, 442
suite malheureuse d', 335
Espagne, 111, 382, 448
avocats - Art. 134(7), 382
deuxième indication thérapeutique, 110-112
Espérance de réussite - preuve d'une activité inventive, 140, 142
Essais
avant la date de priorité, 73
comparatifs
à titre de preuve d'une amélioration, 152, **163**
droit d'être entendu, 347
effet démontré indice d'activité inventive, 163
contre-essais, 350
de routine
revendications, 187, 188
activité inventive, 155
en laboratoire - reproductibilité en s'appuyant sur des, 180
exécution de l'invention, 169
mise à disposition d' - confidentialité, 73
preuve, 262
produits sélectionnés, 163
publics, 74
résultats - preuves produites tardivement, 349
vérification des résultats, 189
Etapes d'un procédé - Inversion des - activité inventive, 155
Etat de la technique, 66
ancienne antériorité, 121, 127
assimilation à l', 76
demandes PCT comprises dans, 76
le plus proche
détermination, 125
généralités, 125
modification dans la présentation, 235
point de départ le plus proche - sélection, 126
sélection, 102
Etat normal, 49
Etat pathologique, 49, 50, 52, 56
Etats désignés - brevet - retrait du recours, 559
Etendue de l'examen du recours - procédure de recours, 522
Etendue de la protection
ajout de caractéristique, 269, 271
Art. 123(3), 251, 252
clarté, 181, 190
définition des caractéristiques, 179
déplacement d'une caractéristique, 246
détail des caractéristiques ou des étapes techniques, 179, 192
détermination et but (Art. 69), 181, 193-195
divulgué dans la demande de priorité, 422
interprétation de la notion, 249
limitation
dans la demande ultérieure - droit de priorité, 270, 271
identité de l'invention, 269-271
mention de la délivrance, 453, 454
principe général pour déterminer l', 124
protection conférée, 247-248
revendication d'utilisation
et dispositif, 248
et produit, 249
et procédé, 249
revendications
portant sur une activité, 248-249
de produits, 199
but, 181
utilisation d'un composé - procédé, 120
Evénements survenus avant la date de priorité, 122
Evidence de l'erreur et de la rectification - R. 88, 254
Ex post facto - analyse, 131
Examen
après l'approbation du texte, 443
après le renvoi de l'affaire pour suite à donner, 444
concernant l'activité inventive - unité de l'invention, 210
concernant la nouveauté - unité de l'invention, 210
de la demande de brevet, 413
de la pertinence
moyens invoqués tardivement, 340
preuves produites tardivement, 351
des arguments - procédure de recours, 533
des conditions de brevetabilité, 527
des faits - Art. 114 - procédure de recours, 531
des modifications, 497
européen de qualification, 336, 379, 380, 382, 383, **583**-587
lors du dépôt, 413, 573
préliminaire international, 201, 207, 591, 592, 602, 603, 606
quant au fond de la demande, 426
Examen d'office, **75**, 289, 339-342, 349, 352, 377, **456**, 457, **469**, 470, **483**, 527, 531, 532
des faits, 75
principe, 456
procédure d'opposition, 469
usage antérieur public, 483
Examinateur (premier), 281, 392, 394, 395, 434, 436
Exceptions à la brevetabilité, 58
Exclusion de délais prévus par le PCT - restitutio in integrum, 316
Exécution de l'invention
possibilité d', 165
sans difficulté excessive, 169
Exemples
comparatifs - activité inventive, 163
de négation de l'existence d'une activité inventive, 155
interprétation des, 95
Exigence de brevetabilité du produit revendiqué - revendications, 197
Experts, 68, 133, 138, 156, 372, 391
Exposé
clair et complet
biotechnologie - exécution de l'invention, 171
exécution de l'invention, 167
de l'invention - erreurs - modifications, 233
incomplet des motifs - preuves produites tardivement, 351
suffisance - éléments de la demande déterminants, 165
Exposé oral
par d'anciens membres des chambres de recours, 389
par une personne accompagnant, 386
Exposition, 121, 373
exposition internationale officielle, 121
Exposition de l'invention, 70
Extension de la protection, 248, 252, 253, 293
Extension par rapport à la demande antérieure - identité de l'invention - priorité, 267
Extinction du brevet européen, 468

Faillite, 310, 339
interruption de la procédure, 310
Faire droit au recours
remboursement de la taxe de recours, 572
Faits
de la cause
changements, 292
introduction d'un nouvel élément pertinent - changement des, 292

et justifications étayant un nouveau motif d'opposition, 493
examen des - Art. 114 - procédure de recours, 531
formation d'un recours, 545
invoqués tardivement, 348
présentation - représentation, 390
Fascicule de brevet
numéro erroné de, 471
erreurs, 403
Fax - v. télécopie
Fibres optiques, 244
Fiction juridique, 43, 469, 500
Fin de la procédure interne de prise de décision, 397
Fixation et report de la date d'une procédure orale, 303
Fonction prophylactique, 51
Formation du recours, 534
Formation - restitutio in integrum, 334
Forme
de l'acte de recours, 542
de l'opposition, 471
des décisions, 398
des revendications, 181
du recours, 541
Formulation des revendications - nouveauté de l'utilisation, 109
Formule
générale, 98, 99, 178, 182, 186, 233, 237, 244
générique - identité de l'invention, 265
structurelle, 96, 199, 233
structurelle erronée - modifications, 233
Frais
à répartir - nature, 513
d'interprétation au cours de la procédure orale, 306
de procédure - répartition des, 502
répartition, 355

Généralisation d'une caractéristique - modifications, 245
Génie génétique, 60, 64, 134, 135, **140**, 142, 268
preuve d'une activité inventive, 140
techniques du, 60, 64, 134
Grande entreprise, 326, 331, 337
Grande Chambre de recours, 561
Grève des postes, 311
Grossesse, 44, 49, 54, 57
Groupe d'experts - définition de l'homme du métier, 133
Groupe de personnes - définition de l'homme du métier, 134
Groupement de mandataires, **385**, 386, 411
Groupes de produits
nouveauté des compositions chimiques et, 96

Habilitation des avocats - limites, 382
Harmonisation - unité de l'invention, 201
Héritiers, 467
Homme de la rue, 69
Homme de paille (v. prête-nom), 473, 474, 477
opposition par, 474, 477
Homme du métier
activité inventive, 133
appréciation de l'enseignement technique, 80, 142
compétence, 133
connaissances générales, 88, 100, 138, 139, 147, 156, 167, 168, 214, 256
connaissances de l'
suffisance de l'exposé, 165
dans la biotechnologie - notion d', 134
définition, 133
description suffisante pour l', 84
groupe d'experts, 133
niveau de connaissance, 138
préjugé de l' - facteur temps, 156, 157
Horaires de travail normaux de l'OEB, 398

Identification de l'opposant, 474
Identité
de l'invention, 260
implicitement divulgué, 261
du demandeur, 176, 417
véritable de l'opposant - doutes, 475
Ignorance ou interprétation erronée de la CBE, 333
Impartialité, 283, 394, 405, 457, 520
principe, 457
Impuretés, 100, 120
Incapacité, 49, 50, 309, 310, 311, **328**, 338, 393
de respecter un délai, 328
du demandeur, 309, 338
du mandataire, 310
d'un des membres désignés, 393
Indépendance des chambres, 608
Indications
à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques, 50
de valeurs limites - identité de l'invention, 264
non thérapeutiques, 49
Indices, 47, 135, 140, **156**-161, 163, 362
indices de l'activité inventive, 156
Individualisation (notion d'), 99
Information du public, 234, 379
Informations techniques, 90, 103, 166
Inscriptions
de licences - Registre, 409
du transfert, 314
ou radiations du registre - avocats, 381
Insémination artificielle, 54
Inspection publique, 392, **408**
consultation d'un dossier, 409
Instance compétente - restitutio in integrum, 313
Instance de réexamen
ISA - nouveaux motifs 597
ISA - réserves, 596
Instructions administratives du PCT, 206, 216-218, 595
Annexe B des, 206, 216-218, 595
Interdiction
de faire de la publicité, 589
Intérêt à agir, 473, 475, 476
Intérêt général du public, 59, 191, 252, 294, 362, 557
Intérêts des tiers, 227, 362, 420, 421
Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire, 336
Interprétation
au cours de la procédure orale - frais, 306
de la CBE, 318, **411**, 599
des exemples, 95
des revendications, 193
des termes - revendications, 183
détermination du contenu de la divulgation, 89
du Conseil d'Administration, 385, 411
erronée, 295, **333**, 441, 578
de la CBE, 333
Interruption
d'office de la procédure, 338
de la distribution du courrier, 311, 339, 415, 416
de la procédure, **309**, 310, 338, 339, 463
à cause d'une faillite, 310

restitutio in integrum, 338
Intervention
d'un contrefacteur présumé, 466
humaine, 33, 63, 64
procédure
d'opposition, 466
de recours, 521
recevabilité de l', 521, 522, 557
Introduction du recours dans les délais, 543
Invention de combinaison
agrégat de caractéristiques, 143
effet de synergie, 143
Inventions
brevetables, 29
contraires à l'ordre public, 58
dans le domaine de la chimie
activité inventive, 146
dans le domaine de la chimie - nouveauté, 96
de combinaison - activité inventive, 142
de problème - activité inventive, 149
de sélection - principes applicables aux, 96
Inversion des étapes d'un procédé - activité inventive, 155
Invitation
à payer des taxes additionnelles - ISA, 593
IPEA, 600
au titre de l'Art. 101(2), 459
au titre de l'Art. 110(3) - applicabilité, 423
nouvelle à acquitter des taxes additionnelles de recherche, 220
IPEA - OEB en qualité de, 599
Irrégularités
confiance légitime, 282
suppression des - restitutio in integrum, 323
ISA
OEB en qualité de, 592
unité de l'invention, 206
Isomères, 97, 98

Jonction de procédures, 448
Jour férié à l'un des lieux de dépôt, 307
Jurisprudence - revirement - confiance légitime, 286
Justifications à fournir - opposition, 478

Langue
de la procédure, 25, 224, 306, 307, 323, 411, 414, **517**
de recours, 517
des documents produits, 413
non officielle autorisée, 408
officielle autre que la langue de la procédure - accord des parties, 530
privilège du choix de la, **407**, 517
Langues officielles de l'OEB, 25, 224, 306, 407, 471, 517, 534, 585, 586
Licence
rendue accessible au public, 68
inscription de, 409
Limitation ou révocation d'un brevet, 473
Liste des mandataires, 378
Littérature technique
générale, 165
représentative, 79
Logiciel, 29, 31, 34, 42

Maintien du brevet
en cas de droits européens antérieurs, 360
tel qu'il a été modifié, 501
Mandataire agrée
commun, 384
consciencieux et diligent, 337
désignation d'un, 383, 384, 386
dûment constitué, 335
exerçant à titre libéral, 385
exerçant seul, 337
incapacité du, 311
opposition par, 473
substitution, 568
vigilance nécessaire, 331
Mandataires agrées
groupement de, 385
période transitoire, 380
Mandataire américain, 324
Manipulation génétique, 58, 171
Manoeuvre dilatoire, 297, 300
MARKUSH, 216, 217, 218, 595
Matière biologique
accessibilité, 68
dépôt de, 175
Matière disciplinaire, 583
Médecin, 46-48, 56, 112
méthodes mises en oeuvre par, 47
Médicaments, 46, 53, 107-114, 168, 203
dosage de, 46
Membres des chambres de recours, 389, 394
anciens membres - exposé oral , 389
Mémoire exposant les motifs du recours, 543
Menstruation, 49
Méprise
pour respecter un délai, 328
survenant isolément - restitutio in integrum, 325
Messageries privées - entreprises de, 337
Mesure dans laquelle
l'invention doit être reproductible, 171
le brevet est mis en cause, 486
Mesures d'instruction, 368, 370-372, 391, 477, 502
Mesures disciplinaires, 587
Méthodes
contraceptives - v. aussi composition et effet, 44, 57, 58
mathématiques, 29, 31, 32
chirurgicales, 54
dans le domaine des activités économiques, 38
de diagnostic, 54
de traitement médical, 43
de traitement thérapeutique, 48
exclues, 47
médicales - produits utilisables dans, 57
thérapeutiques et non thérapeutiques, 50
non susceptibles d'application industrielle, 57
Micro-organismes, 58, 64, 174, 175, 176, 189
notion de, 64
Microprocesseur, 86
Mise à disposition d'essais - confidentialité, 73
Mode d'administration, 114
Mode de réalisation, 80, 87, 102, 116, 149, 166-168, 174, 178, 210, 224, 225, 234, 244, 245
Modèle industriel - priorité, 259
Modèles d'utilité - priorité, 274
Modifications, 223
adjonction d'un renvoi à l'état antérieur, 235
admissibilité, 493

après
la clôture de la procédure, 447
la première notification, 428
recevabilité, 429
le rapport de recherche européenne, 424
auprès des chambres de recours, 437
contenu de la demande telle que déposée, 223
dactylographiées, 255
dans la présentation de l'état de la technique, 235
dans le délai prévu à la R. 51(4), 441
degré de conviction de l'instance, 256, 376
des revendications
ISA, 598
procédure de recours, 564, 565
renvoi à la première instance, 570
erreurs - procédure d'examen, 442
et corrections, 254
fondées sur une erreur, 233
manuscrites, 255
mineures, 315, 438, 498
nombre excessif de requêtes en, 431
obligation d'admettre des, 442
procédure d'opposition, 493
produites après la notification selon la R. 51(6), 445
raisons du dépôt tardif, 566
sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche, 431
Monopole, 124, 146, 160, 178, 183, 190, 191, 331
Motifs d'opposition
Art. 100, 490
examiné d'office - division de opposition, 530
faits et justifications, 493
fondement juridique, 464, 490
non examiné pendant la procédure d'opposition, 530
nouveaux - consentement du titulaire du brevet, 489, 491, 528-530
Motifs
d'une décision - R. 68(2), 400
détaillés - formation d'un recours, 544
du recours - mémoire, 543
pré-imprimés, 577
relatifs aux requêtes principales et subsidiaires, 400
sur lesquels l'opposition se fonde, 488
Motivation
restitutio in integrum, 322
de l'invitation à payer des taxes additionnelles
ISA, 593
IPEA, 600
de la réserve
ISA, 595
IPEA, 601
insuffisante d'une décision - remboursement, 576
suffisante, 547, 576
Moyens de paiement - réception des, 357, 607
Moyens de preuve
appréciation, 372
invoqués tardivement, 339
recevabilité, 369

Nature
des frais à répartir, 513
juridique de la procédure d'opposition, 454
de la procédure de recours, 515
de l'invention, 29
Notification
ambiguïté de la, 579
Art. 11(2) RPCR, 305
au titre de l'Art. 96(1) et de la R. 51(1), 424
au titre de l'Art. 96(2)
absence de réponse, 436
contenu, 427
contenu d'une, 399
de l'OEB en vue de "prendre note", 460
émise au titre de l'Art. 113(1), 431
en cas de non-comparution à la procédure orale, 303
équivoque, 279
première et notifications suivantes - procédure d'examen , 426
visée par la R. 58(4), 463
Nouveauté, 66
application non thérapeutique, 115
appréciation, 77
concept
absolu, 92, 102
étroit de la, 82
général de, 107
de l'utilisation, 106
de la nouvelle application thérapeutique, 113
des compositions chimiques et des groupes de produits, 96
et activité inventive
disclaimers, 186
unité de l'invention, 210
examen - unité de l'invention, 210
le Test de - modifications, 239
Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement, 492
Nouveaux motifs d'opposition
consentement du titulaire du brevet, 489, **491**, 528-530
invoqués par l'instance de réexamen - ISA, 597
notion, 528
possibilité de prendre position, 464
notion, 528
procédure de recours, 528
Nouvel élément pertinent - changement des faits de la cause, 292
Nouvelle
application thérapeutique, 113
formulation du problème technique, 130
notification émise au titre de l'Art. 113(1), 431
possibilité de prendre position, 465
procédure orale, 297, 300
taxe de recherche
pluralité d'inventions, 218
renonciation, 219
Nouvelles
requêtes - formation d'un recours, 546
taxes de recherche en cas de défaut d'unité, 367
Nul n'est censé ignoré la loi, 286

Objet examiné - procédure de recours, 526
Objets de la demande ou du brevet - abandon, 363
Obligation
d'admettre des modifications remédiant à des erreurs, 442
d'avertir le demandeur
confiance légitime, 279
d'irrégularités, 282
de confidentialité, **69**-75, 122, 371, 588, 589
de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire", 324
de notification
non-comparution à la procédure orale, 303
pour l'ISA de suivre les Directives, 592
Obligations professionnelles générales, 588
Observations

admissibilité des, 499
formulées par des tiers - procédure de recours, 522
(non) d'un délai par le demandeur, 318
présentées par les parties - recevabilité, 498
Office européen des brevets (OEB)
en qualité d'administration PCT, 591
en qualité d'IPEA, 599
en qualité d'ISA, 592
office désigné, 604
office élu, 604
organes de l' - décisions, 391
Offices nationaux de brevets, 182, 382
Omnibus claims, 182
OMPI, 27, 421, 592, 601
Oncogène, 58, 64, 171
Opposant - formation d'un recours, 539
Opposition
acte d' - usage antérieur public, 483
action centralisée en révocation d'un brevet, 486
après délivrance - concept d', 455
notion classique d', 455
portée générale de l', 455
recevabilité de l', 342, **469**, 470, 478-480, 482, 484, 485, 535, 549
Optimisation, 41, 150, **153**
de paramètres, 150, **153**
activité inventive, 153
Ordinateurs
brevetabilité des inventions incluant des, 29
Ordre public, 58, 59
Ordres de débit, 307
Ouvrages de référence, 93, 165

Paiement des taxes, 355
annuelles - agence chargée, 320
avance d'argent par le mandataire, 332
d'examen, 277, 315, 317, 423
date de, 356
de désignation et demande divisionnaire, 419
parties non payées, 357
Paiement de taxes (non-)
d'une taxe additionnelle de recherche, 218
de nouvelles taxes de recherche en cas de défaut d'unité, 367
de revendication, 367
Paramètres
optimisation de - activité inventive, 152
à limite supérieure indéterminée, 190
inventions de sélection, 101
Partialité, 389, 390, 394-396, 535
attitude, 395, 396
soupçon, 394
Partie - substitution, 568
Parties à la procédure de recours, 518
PCT
conflit entre les Directives et le, 593
délais prévus par l'Art. 48(2)a PCT, 317
phase nationale, 471, 588, 591
OEB en qualité d'administration, 591
séparation des procédures de recherche et d'examen, 207, 592, 600
supériorité des dispositions, 317, 604
Période
de Noël, 568
transitoire visée à l'Art. 163, 380
Personne accompagnant - exposé oral, 386
Personnes admises à former un recours, 538
Perte d'un droit - constatation, 318, 391, 599
Perte de droit - restitutio in integrum, 318
Pièces
de la demande déposées, 224, 414, **415**
initiales de la demande - déduction des modifications, 242
Plage de valeurs, 80, 85, 102, 103, 187, 226
disclaimers, 187
étroite, 103
Paramètres indiqués que dans les exemples, 226
Plantes et variétés végétales - brevetabilité des, 60
Plasmide, 135, 185
Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche, 218
Pluralité de revendications indépendantes, 202
Poids moléculaire - composé chimique de faible, 100
Polyester, 244, 245
Portée des revendications
larges, 189
nouveauté de l'utilisation, 107
Possibilité d'exécuter l'invention, 165
Possibilité de prendre position, 289, 294, 431-433, 458, 460, 462-465, 507
v. aussi droit d'être entendu
égalité des droits, 458
en réponse à de nouveaux motifs, 464
et étendue de l'opposition, 464
nouvelle, 465
renvoi de l'affaire, 462
Poursuite de la procédure
d'opposition - retrait de l'opposition, 467
par écrit, 291, 301
prorogation d'un délai, 308
renvoi aux fins de, 462
Pouvoir
de représentation, 381-**383**
de vérification en matière d'examen, 584
délégation de, 386
discrétionnaire, 565, 586
subdélégation, 385
général, 320, 332, **384**
Pouvoir d'appréciation
pour arrêter les dispositions d'exécution du REE, 584
contrôle de l'exercice du, 534
correction d'erreurs, 416, 420
décision intermédiaire, 500
demande
d'entrevue, 435
divisionnaire - R. 25(1) ancienne, 365
droit d'être entendu, 460
examen d'office, 340, 341, 344, 489
examen de l'opposition, 400, 495, 499
mesures préparatoires, 458
examen de la demande - observations, 426
exercice incorrect, 430
exposé oral, 386-390
mesures d'instructions, 372
modifications, 429, 438, 442, 444, 446, 550
erreurs, 444
exercice incorrect du, 360
motif d'opposition, 491
moyens de preuve, 349, 351
principes régissant l'exercice du, 405
procédure orale - modifications, 296, 297, 301, 447
requête, 300
renvoi, 353, 354, 549

révision préjudicielle, 580
Praesidium, 306, 608
Préambule de la Convention, 385, 448
Préjudice à la partie adverse - production tardive de documents, 507
Préjugé de l'homme du métier, 156
Première application thérapeutique, 106
Première demande dans un pays de l'Union, 271
Première notification - procédure d'examen, 426
Préparation
et déroulement de la procédure orale, 303
revendiquée sous forme juxtaposée - protection, 108
Présentation
d'arguments, 390
d'informations, 36
de faits, 390
de preuves, 390
du produit par écrit - confidentialité, 71
tardive - moyens invoqués tardivement, 347
Président de l'OEB, 62, 207, 219, 254, 261, 293, 311, 339, 367, 379, 398, 415, 419, 450, 500, 535, 597, 607
Présomption - Art. 99(1), 473, 475, 476, 477
Prête-nom (v. homme de paille), 473, 477, 478
Preuve
appréciation des moyens de preuve, 372
au-delà de tout doute raisonnable, 257, 375, 376, 417
balance de probabilités, 67, 74, 75, 100, 122, 281, 306, 373, 374, 480
charge de la, 67, **74**, 75, 79, 148, 180, 376-378, 418, 420, 520
commencement de, 74, 378
d'une activité inventive dans le domaine médical, 154
de "toute la vigilance nécessaire" - restitutio in integrum, 324
de l'existence d'une activité inventive, 139
d'une utilisation antérieure, 372
nouvelles, 300, 301, 349, 355, 483, 506, 603
présentation de, 390
produites tardivement, 349
questions de, 74
suffisance de l'exposé, 180
usage antérieur public, 483
Principe
"l'accessoire suit le principal", 467
d'économie des moyens procéduraux, 314
d'impartialité, **457**, 520
de "l'égalité devant la loi", 312
de confiance légitime, 280-284, 334
source, 280, 287
de droit procédural, 387
de l'égalité
de traitement, 108, 514, 520, 584, 586
des droits, 458
de l'équité, 220
de l'examen d'office, 339-342, 349, 352, **456**, 457, 470
de la bonne foi, **279**, 281, 283, 285, 287, 323, 345, 350, 391, 401, 433, 434, 452, 460, 463, 544, 600
v. aussi confiance légitime
PCT, 600
de la libre disposition de l'instance, 456
de la protection de la confiance légitime, **279**, 281, 283, 284, 286, 287, 392, 452
v. aussi principe de la bonne foi,
de proportionnalité, 325, 329, 330, 589
delegatus non potest delegare, 393
du contradictoire, 293, 295, 461, 510, 575
du droit à une procédure orale, 296
fondamental de procédure, 295, 439, 441, 536
Principes
applicables aux inventions de sélection, 96
d'interprétation du droit des traités, 472
directeurs de la procédure, 279
généraux applicables à la procédure, 499
généraux du droit, 329, 347, 405, 430, 557, 587
généraux du droit procédural, 557
généraux - forme des revendications, 181
régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation, 405
Priorité, 259
ajoutée, 420
correction de déclarations, 419
délai de, 66, 122, 271-275, 307, 416
transcription erronée d'une date, 579
Priorités
différentes pour différentes parties de la demande, 273
multiples, 273, 274
partielles, 273, 274
Prise d'effet d'une décision, 396
relative à la délivrance d'un brevet européen, 452
Privilège du choix de la langue, 407
Problème connu
solution possible d'un - activité inventive, 132, 133
Problème technique
activité inventive, 129
analyse du, 209
définition - unité de l'invention, 209
détermination du - activité inventive, 129
nouvelle formulation - activité inventive, 130
problème connu - activité inventive, 132
reformulation du, 131, 225
solution d'un problème inconnu - activité inventive, 133
Problème-solution, **124**, 127, 129, 131, 133, 139, 160, 211, 544
approche, **124**, 131, 544
Problèmes d'interprétation, 58
Procédé
à l'échelle industrielle - amélioration - activité inventive, 154
à plusieurs étapes, 44, 54
à plusieurs étapes et Art. 52(4), 44
assisté par ordinateur, 225
chimique connu, 197
d'obtention de végétaux comportant plusieurs étapes, 65
de préparation, 57, 110, 148, 204, 237, 249, 264, 364
essentiellement biologique, 58, 62, **63**
microbiologique, 58, 62-65, 175
et produits en résultant, 64
par analogie, 154
pour fabriquer un médicament - formulation des revendications, 110
revendications indépendantes, 202
techniques comprenant une étape, 65
traditionnel - de fermentation et de biotransformation, 64
Procédure
actes de, 358
administrative, 342, 454, 557
après le prononcé de la décision - procédure de recours, 548
autonome, 455
autres questions de, 407
caractère accusatoire, 368
conclusion de la - intérêt de l'OEB à la, 429, 446
contentieuse, 455-457
contentieuse administrative, 456
de dépôt et examen quant à la forme, 413
de première instance - moyens invoqués tardivement, 342
de révocation traditionnelle, 455

devant l'OEB, 413
principes directeurs de la, 279
écrite, 294, 302, 387, 396-398, 410, 431, 434, 466, 517, 567
équitable - droit à une, 461
ex parte - de recours, 527, 531
exceptionnelle, 486
exigences en matière de - répartition des frais, 513
indépendante, 455
interne de prise de décision - fin de la, 397
jonction, 448
officielle, 281, 434
précédant l'examen quant au fond, 424
préparatoire, 427, 439, 445, 535
Art. 96(2) et R. 51(3), 427, 439, 535
procédure devant la Chambre de recours, 583
prolongation inadmissible de la, 351
questions de - dépôt de matière biologique, 176
rapidité de la - v. aussi accélération, 296
rationalisation de la, 444
retard excessif, 340, 344
retardement de la - moyens invoqués tardivement, 347
saisine de la Grande Chambre de recours, 564
suspension, 410
unité de l'invention, 209
Procédure d'examen, 423
abandon d'objets de la demande, 365
après la notification de la R. 51- 4, 438
unité de l'invention, 208
Procédure d'opposition, 454
abandon d'objets de la demande, 365
droit d'être entendu, 458
modifications, 493
moyens invoqués tardivement, 342
nature, 454
retrait, 467
Procédure de recours, 515
argumentation nouvelle, 354
finalité de la, 564
moyens invoqués tardivement, 342
nature, 515
retrait de l'opposition, 468, 557
successives, 555
sur opposition
examen des conditions , 527
objet examiné, 526
Procédure orale, 296
après de la notification de la R. 51(6), 447
clôture des débats, 547
date d'une, **302**, 303
décision à la fin, 547
demande d'ajournement - répartition des frais, 508
droit d'être entendu, 290
nouvelle, 300
recours abusif, 511
renvoi - requête tendant à recourir, 302
répartition des frais, 503, 511
retirée- répartition des frais, 508
retrait d'une requête en, 298
Procédure de réserve, 593, 598, 599, 602
ISA, 593
IPEA, 599
Procès-verbal, 291, 296, **306**, 396, 402, **403**, 410, 536
de la procédure orale - rédaction du, 306
personne chargée de rédiger, 403
Production tardive
de documents
répartition des frais, 503
de requêtes
répartition des frais, 503
Produit
accessible sur le marché, 83
caractérisé par leur procédé d'obtention - revendications, 196
chimique
intermédiaire, 205
polysubstitué, 98
concevable - activité inventive, 155
de départ, 84, 96, 97, 100, 101, 204, 268
disponible sur le marché, 88
et procédé - combinaison de revendications, 199
final, 90, 97, 100, 101, 148, 204, 205, 268, 269
nouveau, 205
préparation du, 97, 100, 101
individualisé, 98
intermédiaire, 68, 84, 148,149, 155, 204, 205, 364
unité de l'invention, 204
chimie, 148
procédé d'obtention - étendue de la protection conférée, 199
revendications indépendantes, 202
revendiqué - exigence de brevetabilité, 196
utilisable dans des méthodes médicales, 57
Programme d'ordinateur, 29-31, 33, 37, 40, 42
logiciel, 29, 31, 34, 42
Progrès technique
activité inventive, 123, 129, 151, 163
Prolongement de la procédure, 354, 455, 497, 517
Prononcé de la décision, 296, 346, 359, 461, 513, 546, **547**, 548, 573, 581
clôture des débats, 547
Prorogation d'un délai
poursuite de la procédure, 308
Prospectus, **70**, 74, 378
confidentialité, 70
Protection
absolue de produit, 108, 200, 247
correction de la priorité , 420
d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée, 108
de l'environnement, 59
de la substance liée à son utilisation, 107
limitation de l'étendue de la, 228, **269**
identité de l'invention, 269
produits caractérisés par leur procédé d'obtention, 199
Protocole d'expérimentation, 135
Protocole interprétatif (Art. 69(1)), 46, 194, 247, 497
Public
définition du terme, 69
Publication
accessibilité, 66
de la demande, 167, 271, 304, 418-**423**, 522, 539
de la mention de la délivrance, 453, 471, 474
pendant le délai de priorité, 273
scientifiques, 166
Publicité - interdiction de faire, 589
Pureté chimique - degré de, 100

Qualification
ou connaissance spécialisée, 336
professionnelle, 335
juridique, 381
Qualité de partie, 467, 475, 477, 515, 519, 522, 523
Questions
de droit d'importance fondamentale, 562

de fait, 89, 117, 168, 178, 288, 311, 321, 375, 461, 476, 562
de fond - dépôt de matière biologique, 175
de procédure, 176
hypothétiques, 562
institutionnelles, 607

Races animales - brevetabilité, 63
Raisonnement a posteriori, 127, 139
Raisons d'économie de procédure, 211, 299, 551, 597
Rapidité de la procédure - v. aussi accélération de la procédure, 296
Rapport de recherche
européenne, 219, 244, 292, **352**, 353, 413, 418, 423, **424**, 425, 482, 532
modifications après la réception, 424
moyens invoqués tardivement, 352
internationale, 220, 221, 425, 598, 601
Rapport entre l'Art. 83 et l'Art. 84 - suffisance de l'exposé, 177
Ratio decidendi, 283, 555, 574
Ratio legis, 58, 365
Rayon laser, 48, 114
RDA, 380
Réception
des documents, 357, 607
agence de l'OEB à Berlin, 607
des moyens de paiement, 357, 607
agence de l'OEB à Berlin, 607
Recevabilité
de l'opposition, 469
de modifications et de corrections, 256
des moyens de preuve, 369
des observations présentées par les parties, 498
du recours, 534
recevabilité de l'intervention, 521
usage antérieur public, 484
Recherches supplémentaires, 468, 480, 522, 532
Recombinaison génétique, 63
Recoupement entre domaines - inventions de sélection, 101
Recours
à la procédure orale - remboursement de la taxe de recours, 574
actes préparatoires, 427, 439, 535
en matière disciplinaire, 588
formation du, 534
incident, 520
Recristallisation, 100
Rectification
après l'accord donné sur le texte, 442
d'erreurs dans les décisions, 403
d'une décision - R. 89, 404
erreur - R. 88, 254
possibilité de - après l'accord donné sur le texte, 442
Récusation, 394-396, 535
Rédaction des revendications, 195
Réexamen des réserves
IPEA, 603
par des instances de réexamen - ISA, 596
par une chambre - ISA, 597
Reformatio in peius - pas de - requêtes, 523
Reformulation du problème, 130-131
Reformulation formelle de la revendication, 50
Régime spécial créé par la R. 57bis, 494
Registre des avocats, 381
Registre européen des brevets, 310, 338, 339, 362, **409**, 410, 519, 536, 537
Règlement relatif aux taxes, 355
Règles d'application de la CBE, 355
Rejet d'une demande de brevet européen, 437
Relation entre l'Art. 123(2) et l'Art. 123(3), 251
Remboursement
de la taxe de recours, 571
partiel, 405, 603, 604
IPEA, 603
Remède juridique, 314, 328
dévolutif, 314
Renonciation
à tout le brevet, 362
au brevet européen ou extinction du brevet européen, 468
au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche, 219
Renseignement Juridique
n° 4/80 (JO 1980, 48), 429
n° 5/80 (JO 1980, 149), 308
n° 6/80 (JO 1980, 303), 332
n° 8/80 (JO 1981, 6), 361
n° 10/81 (JO 1981, 349), 448
n° 11/82 (JO 1982, 57), 362
n° 16/85 (JO 1985, 141), 392
n° 10/92 (JO 1992, 662), 448
n° 5/93 rév. (JO 1993, 229), 308
Renseignements erronés, 279, 281
Renversement de la charge de la preuve, 378
Renvoi
à d'autres documents, 547
à la première instance, 549
aux arguments présentés antérieurement. 546
aux fins de poursuivre la procédure - possibilité de prendre position, 462
chose jugée, 553
de l'affaire pour poursuite de la procédure, 302, 462, 553
de l'affaire pour suite à donner - procédure d'examen , 444
devant la première instance - moyens invoqués tardivement, 353
modification des revendications, 570
pour adaptation de la description, 552
pour poursuite de la procédure, 553
modifications, 231
Réouverture de l'examen, 443
Répartition des frais
procédure d'opposition, 502,
procédure de recours, 514
Règlement relatif aux taxes (RRT), 355
Répartition différente des frais pour des raisons d'équité, 503
Réponse
à la notification au titre de l'Art. 96(1) - défaut de, 425
à un besoin existant depuis longtemps, 158
Report de la date de dépôt de la demande antérieure - priorité, 260
Représentation, 378
monopole, 331
des "non résidents", 379
Reproductibilité de l'invention, 171
difficulté excessive, 169, 171
divulgation dans le document de priorité, 267
Requête
à titre subsidiaire, 359, 400
caractère obligatoire, 523
en délivrance, 282, 409, 413, **414**, 416, 417, 423, 604, 606
en examen, 423
en procédure orale présentée à titre subsidiaire, 301
en restitutio in integrum, 322
en révocation d'un brevet, 558
interprétation erronée d'une, 295, 441

Unité de l'invention, **201**
appréciation de l'absence, **206**, 594
procédure d'examen, 208
procédure d'opposition, 209
par l'ISA, 206
brevetabilité, 209
critères, 209
non-paiement de taxes, 367
Usage antérieur, 85
démonstration, 68, 69, 71, 123, 297, 586
public - opposition, 483
Utilisation antérieure
accessibilité, 68
au public, 345, 349
liée à l'étude de marché, 73
preuves produites tardivement, 350
Utilisation
d'une substance pour fabriquer un médicament, 109
non décrite - appareil connu, 119
non thérapeutique - indication de finalité, 119
nouvelle d'une mesure connue - activité inventive, 150
nouvelle évidente - activité inventive, 151
par analogie - preuve d'une activité inventive, 145
utilisation du composé intermédiaire, 216
Utilité de l'invention pour l'humanité, 59

Vacances - vigilance des auxiliaires, 334
Valeur juridique des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, 406
Valeurs limites - identité de l'invention, 255, 264
Variété végétale, 58, 60-63, 65
taxon botanique, 61
Végétaux
procédés d'obtention comportant plusieurs étapes, 65
Venire contra factum proprium, 280, 286
Vente, 73, 159, 160
accessibilité au public, 69
nombre d'exemplaires limité, 72
Vérification des résultats - essais, 189
Vice substantiel de procédure
remboursement de la taxe de recours, 574
Vigilance - restitutio in integrum
d'un mandataire agréé -, 331
du demandeur, 329
nécessaire dans les rapports avec un auxiliaire, 334
Violation de l'Art. 116, 302

Whole contents, 77

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