DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

publiées par l'Office européen des brevets

Publiées par l'Office européen des brevets
Direction 5.2.1
D-80298 Munich
☎: (+49-89) 2399-4512
Fax: (+49-89) 2399-2542

Impression:
Office européen des brevets, Munich

Imprimé en Allemagne

© Office européen des brevets

ISBN 3-89605-035-4

Avis aux utilisateurs

(i) Instructions pour insérer les feuilles de remplacement d'octobre 2001:

	Supprimer	**Insérer**
Partie:	pages:	pages:
Page de garde, Avis aux utilisateurs	complètement	complètement
C	57 - 62, 79 - 82	57 - 57a, 58 - 59, 60 - 60a, 61 - 62, 79 - 82

(ii) Tableau récapitulatif des mises à jour:

Page de garde, Avis aux utilisateurs	octobre 2001
Sommaire, Remarque liminaire, Note explicative, Introduction générale	juillet 1999
Partie A: c - d, 1 - 42, 45 - 105	juillet 1999
a - b, 43 - 44	février 2001
Partie B: page de garde, c, 19 - 32, 37 - 62	juillet 1999
a - b, 1 - 18, 33 - 34, 35 - 35a, 35b - 36	juin 2000
Partie C: page de garde, c, 1 - 2, 9 - 12, 17 - 30, 39 - 40, 45 - 56, 65 - 66, 69 - 78, 83 - 122, 127 - 136	juillet 1999
3 - 6, 31 - 38, 41 - 44, 44a - b, 123 - 126, 126a - b	juin 2000
a - b, 7 - 8, 8a - b, 13 - 16, 62a - d, 63 - 64, 67 - 68, 68a - b	février 2001
57 - 57a, 58 - 59, 60 - 60a, 61 - 62, 79 - 82	octobre 2001
Partie D: complètement	juillet 1999
Partie E: complètement	juillet 1999

(iii) Les textes modifiés ou nouveaux par rapport à la dernière version sont indiqués par une ligne verticale dans la marge de droite et les textes supprimés par deux lignes horizontales dans la marge de droite.

(iv) Les communiqués suivants relatifs à la version actuelle intégrale des Directives ont été publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets:

concernant les modifications de juillet 1999: JO OEB 7/1999, 510-522;
concernant les modifications de juin 2000: JO OEB 5/2000, 228-234;
concernant les modifications de février 2001: JO OEB 2/2001, 115-116;
concernant les modifications d'octobre 2001: JO OEB 10/2001, 464-465.

(v) Normalement, dans les mises à jour il n'est apporté que sur certaines pages des modifications portant sur des phrases ou des passages déterminés, ceci afin de mettre au moins une partie du texte plus en accord avec le droit des brevets et la pratique à l'OEB, qui ne cessent d'évoluer. Aucune mise à jour ne peut prétendre par conséquent être complète.

SOMMAIRE

		Page
Remarque liminaire		I
Note explicative		I
Introduction générale		II
1.	Généralités	II
2.	Le travail à l'OEB	II
3.	Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen d'une demande de brevet et d'un brevet à l'OEB	III
4.	Etats contractants de la CBE	IV
5.	Extension aux Etats non parties à la CBE	V

Partie A - Directives concernant l'examen des demandes quant à la forme

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	1
Chapitre II	Dépôt des demandes et examen lors du dépôt	3
Chapitre III	Examen de la demande quant à certaines irrégularités	12
Chapitre IV	Dispositions particulières	33
Chapitre V	Transmission des notifications et modifications de la demande	47
Chapitre VI	Publication de la demande et transmission à la division d'examen	50
Chapitre VII	Demandes au sens du Traité de coopération en matière de brevets	56
Chapitre VIII	Langues	62
Chapitre IX	Dispositions communes	66
Chapitre X	Dessins	73
Chapitre XI	Taxes	85
Chapitre XII	Inspection publique et communication d'informations contenues dans les dossiers	100

Partie B - Directives pour la recherche

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	1
Chapitre II	Généralités	2
Chapitre III	Caractéristiques de la recherche	4
Chapitre IV	Procédure et philosophie de la recherche	16
Chapitre V	Classement des demandes de brevet européen	22
Chapitre VI	Etat de la technique	26
Chapitre VII	Unité d'invention	31
Chapitre VIII	Objets à exclure de la recherche	34
Chapitre IX	Documentation de recherche	36
Chapitre X	Rapport de recherche	49
Chapitre XI	L'abrégé	60

Partie C - Directives relatives à l'examen quant au fond

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	1
Chapitre II	Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)	2
Chapitre III	Revendications	25

Chapitre IV	Brevetabilité	57
Chapitre V	Priorité	90
Chapitre VI	Procédure d'examen	98

Partie D - Directives pour la procédure d'opposition

Sommaire		a
Chapitre I	Généralités	1
Chapitre II	Division d'opposition	4
Chapitre III	L'opposition	7
Chapitre IV	Procédure jusqu'à l'examen quant au fond	11
Chapitre V	Examen de l'opposition quant au fond	25
Chapitre VI	Procédure lors de l'examen de l'opposition	38
Chapitre VII	Détails et particularités de la procédure	45
Chapitre VIII	Décisions de la division d'opposition	52
Chapitre IX	Frais	55

Partie E - Directives relatives aux points généraux de procédure

Sommaire		a
Introduction		1
Chapitre I	Notifications et significations de l'OEB	2
Chapitre II	Procédure à suivre en cas de modification de documents	5
Chapitre III	Procédure orale	7
Chapitre IV	Instruction et conservation de la preuve	21
Chapitre V	Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale	36
Chapitre VI	Examen d'office par l'OEB; faits invoqués et preuves produites tardivement; observations de tiers	39
Chapitre VII	Interruption de la procédure	42
Chapitre VIII	Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et restitutio in integrum	44
Chapitre IX	Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets	53
Chapitre X	Décisions	64
Chapitre XI	Recours	73
Chapitre XII	Requête d'un avis technique sur un brevet Européen présentée par un tribunal national	77
Chapitre XIII	Inscriptions de transferts, licences, autres droits, etc. au Registre	81

I

Remarque liminaire

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, lettre a) de la Convention sur le brevet européen, le Président de l'Office européen des brevets a arrêté, avec effet au 1er juin 1978, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

Les présentes directives seront mises à jour régulièrement pour tenir compte de l'évolution du droit européen des brevets et de la pratique pertinente.

Note explicative

Le corps de ces directives se compose des cinq parties suivantes:

Partie A Directives concernant l'examen des demandes quant à la forme

Partie B Directives pour la recherche

Partie C Directives relatives à l'examen quant au fond

Partie D Directives pour la procédure d'opposition

Partie E Directives relatives aux points généraux de procédure.

Les parties A et C traitent des conditions et de la procédure relatives respectivement à l'examen quant à la forme et à l'examen quant au fond, sans tenir compte du stade de la procédure. Ainsi, en particulier, la partie A concerne l'examen quant à la forme dans les procédures de délivrance et d'opposition.

La partie E traite des points de procédure qui concernent plusieurs stades ou bien tous les stades de la procédure devant l'Office européen des brevets.

Il convient de noter que chaque partie des directives a été divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en plusieurs sections, qui sont ensuite découpées en paragraphes. Les renvois à d'autres paragraphes de la même partie ont été présentés de façon uniforme, en citant dans chaque cas le numéro du chapitre, de la section et du paragraphe (ainsi III, 6.5 signifie le paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III). Les renvois à une autre partie des directives comportent en outre la lettre de référence de cette partie (ainsi, si, dans la partie A, par exemple, on voulait renvoyer au paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III de la partie C, on utiliserait la référence C-III, 6.5). Les références figurant en marge indiquent l'article ou la règle de la Convention sur le brevet européen qui fait autorité pour la disposition en cause. Nous pensons que de telles références évitent de plus amples citations de la Convention elle-même. Cependant, les passages directement repris de la Convention ou du règlement d'exécution ont été signalés par l'emploi de guillemets. Dans les directives qui suivent, on utilise les abréviations «OEB» pour «Office européen des brevets» et «JO» pour «Journal officiel». Les articles et règles et leurs paragraphes de la CBE sont cités de la manière suivante: «art. 123(2)» pour «article 123, paragraphe 2»; «règle 29(7)» pour «règle 29, paragraphe 7». Pour les citations des décisions, sont uniquement indiqués la lettre initiale et le numéro de la décision, suivis du numéro et de la page du journal officiel dans lequel elle est publiée; exemple: «T 152/82, JO 7/1984, 301».

Introduction générale

1. Généralités

1.1 Les présentes directives indiquent les pratiques et les procédures à suivre au cours de l'examen des demandes de brevet européen et des brevets européens, conformément à la Convention sur le brevet européen et à son règlement d'exécution (cf. section 3). Elles s'adressent en premier lieu au personnel de l'OEB; il faut toutefois espérer qu'elles seront également utiles aux parties impliquées dans la procédure ainsi qu'aux experts en brevets, étant donné que le succès du système de délivrance de brevets européens dépend de la bonne coopération entre les parties et leurs mandataires, d'une part, et l'Office, d'autre part.

1.2 Les directives ont été établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Elles devraient par conséquent n'être considérées que comme des instructions générales. La responsabilité de l'application des directives à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens particuliers appartient au personnel chargé de l'examen et celui-ci peut s'écarter de ces instructions générales dans des cas exceptionnels. Néanmoins, les parties peuvent escompter que l'Office se conformera en général aux directives jusqu'au moment où elles seront révisées. Il convient de noter aussi que les directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite, au règlement d'exécution y afférent et au règlement relatif aux taxes, et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donneront de la Convention.

1.3 S'il est fait référence à une décision ou à une opinion de la Grande Chambre de recours, c'est pour informer le lecteur que la pratique décrite a été adoptée afin de tenir compte de la décision ou de l'opinion en question. La même chose s'applique aux décisions de la chambre de recours juridique ou technique.

1.4 Outre l'instruction des demandes normales de brevet européen, l'OEB examine des demandes internationales déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les directives expliquent les différences de la procédure en matière d'examen de ces demandes internationales. Il est important de noter que l'art. 150 prévoit qu'en cas de divergences entre le PCT et la Convention les dispositions du PCT prévalent.

1.5 En ce qui concerne la recherche, l'OEB effectue également des recherches concernant des demandes de brevets nationaux pour certains Etats. Les instructions figurant dans la partie B s'appliquent également dans leur plus grande partie à de telles recherches.

1.6 Les présentes directives ne traitent pas de la Convention sur le brevet communautaire.

2. Le travail à l'OEB

2.1 La création de l'OEB a constitué un événement majeur dans l'histoire des brevets. Sa renommée dépend de l'ensemble des agents de l'Office coopérant harmonieusement, quelle que soit leur nationalité, en donnant le meilleur

d'eux-mêmes. Toutefois, c'est sur les activités de recherche et d'examen, plus que sur toute autre chose, que l'OEB sera jugé par le monde des brevets.

2.2 Les agents de l'OEB travaillent avec des collègues qui non seulement parlent une langue différente de la leur, mais qui proviennent également d'horizons différents et ont une formation différente. Certains peuvent également avoir travaillé dans leur office national de brevets. Il importe donc de ne pas perdre de vue que tous les agents de l'OEB travaillent dans le cadre d'un système commun prévu dans la Convention sur le brevet européen. Ils devraient tous appliquer les mêmes règles, ce qui implique parfois le renoncement aux habitudes et aux conceptions anciennes. Ceci est particulièrement important pour les examinateurs chargés de l'examen quant au fond et de l'opposition.

2.3 Il importe également que toute instance de l'Office évite de se livrer à des travaux faisant double emploi avec ceux d'une autre instance. La même remarque s'applique aux différents membres du personnel d'une même instance. C'est ainsi que l'examinateur chargé de l'examen quant au fond ne devrait ni vérifier les travaux concernant l'examen quant à la forme effectués par la section de dépôt ni refaire les travaux de recherche effectués par son collègue de la division de la recherche. Un des objectifs des directives consiste à délimiter clairement les compétences.

2.4 Il convient de ne pas perdre de vue que la renommée de l'OEB sera fonction non seulement de la qualité du travail, mais également du rythme auquel ce travail sera effectué. La Convention impose aux parties différents délais. En général, aucun délai n'a en revanche été imposé à l'Office. Toutefois, le système de délivrance de brevets européens ne sera considéré comme une réussite que si tous les examinateurs et les autres agents travaillent également avec diligence.

2.5 Enfin, il est à peine besoin de préciser que toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens, quels que soient leur lieu d'origine et la langue dans laquelle ils auront été déposés, devraient être traités sur un pied d'égalité. En effet, un système international de délivrance de brevets ne peut inspirer confiance que s'il est dépourvu de tout parti pris reposant sur la nationalité.

3. Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen d'une demande de brevet et d'un brevet à l'OEB

3.1 La procédure à suivre lors de l'examen d'une demande de brevet européen et d'un brevet européen comporte un certain nombre d'étapes qui peuvent se résumer comme suit:

i) la demande désignant un ou plusieurs Etats contractants est déposée auprès d'un service national compétent ou auprès de l'OEB;

ii) la demande déposée auprès d'un service national ou de l'OEB à Munich ou Berlin est transmise au département de La Haye de l'Office européen des brevets;

iii) la section de dépôt examine la demande pour établir si une date de dépôt peut lui être accordée;

iv) la section de dépôt poursuit l'examen effectué lors du dépôt en vérifiant si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées, et si, le cas échéant, la traduction de la demande a été produite dans les délais;

v) la section de dépôt examine la demande quant à la forme;

vi) parallèlement, la division de la recherche établit le rapport de recherche dont une copie est transmise au demandeur;

vii) l'Office européen des brevets publie la demande et le rapport de recherche ensemble ou séparément;

viii) sur présentation d'une requête formulée par le demandeur ou, si la requête a été déposée avant que le rapport de recherche n'ait été transmis au demandeur, sur confirmation de celui-ci qu'il maintient sa demande, la division d'examen procède à un examen de la demande quant au fond et, si nécessaire, quant à la forme;

ix) à condition que les conditions prévues par la Convention soient remplies, un brevet européen est délivré pour les Etats désignés;

x) l'OEB publie le fascicule de brevet européen;

xi) toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré; après examen de l'opposition, la division d'opposition décide qu'elle la rejette, qu'elle maintient le brevet dans une forme modifiée ou bien que le brevet est révoqué;

xii) si le brevet européen est modifié, l'OEB publie un nouveau fascicule du brevet européen dans sa forme modifiée.

3.2 Un recours peut être formé contre toute décision d'une instance de l'OEB devant une chambre de recours de l'Office. Les présentes directives ne traitent pas de la procédure de recours, sauf pour ce qui a trait à des points importants de la révision préjudicielle.

4. Etats contractants de la CBE

Les Etats ci-après sont des Etats contractants de la CBE (date de prise d'effet de la ratification entre parenthèses)*:

Allemagne	(07.10.1977)
Autriche	(01.05.1979)
Belgique	(07.10.1977)
Chypre	(01.04.1998)
Danemark[1]	(01.01.1990)
Espagne	(01.10.1986)
Finlande	(01.03.1996)
France[2]	(07.10.1977)
Grèce	(01.10.1986)
Irlande	(01.08.1992)
Italie	(01.12.1978)
Liechtenstein	(01.04.1980)
Luxembourg	(07.10.1977)
Monaco	(01.12.1991)
Pays-Bas[3]	(07.10.1977)
Portugal	(01.01.1992)

Royaume-Uni[4]	(07.10.1977)
Suède	(01.05.1978)
Suisse	(07.10.1977)

5. Extension aux Etats non parties à la CBE

Les Etats ci-après sont des Etats auxquels les demandes de brevet européen (directes ou euro-PCT), et donc les brevets, peuvent être étendus (date de prise d'effet de l'accord correspondant avec l'OEB entre parenthèses):

Slovénie	(01.03.1994)
Lituanie	(05.07.1994)
Lettonie	(01.05.1995)
Albanie	(01.02.1996)
Roumanie	(15.10.1996)
Ex-République yougoslave de Macédoine	(01.11.1997)

---

* Une liste actualisée des Etats contractants de la CBE est publiée chaque année dans le numéro 4 du Journal officiel de l'OEB.

[1] La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux Îles Féroé.

[2] La CBE est applicable également à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

[3] La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba.

[4] La CBE est applicable également à l'Île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens désignant le Royaume-Uni, dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO 9/1997, 433.

PARTIE A

DIRECTIVES CONCERNANT L'EXAMEN DES DEMANDES QUANT À LA FORME

PARTIE A

SOMMAIRE

Page

Chapitre I Introduction 1

Chapitre II Dépôt des demandes et examen lors du dépôt

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes 3
1.1.1 Dépôt des demandes par télécopie 3
1.1.2 Dépôt des demandes par d'autres moyens 4
1.1.3 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande 5
1.1.4 Document joints 5
2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen 7
3. Procédure de dépôt 7
4. Examen lors du dépôt 9

Chapitre III Examen de la demande quant à certaines irrégularités

1. Généralités 12
2. Représentation 13
3. Conditions de forme 13
4. Requête en délivrance 14
5. Désignation de l'inventeur 15
6. Revendication de priorité 18
7. Titre de l'invention 22
8. Eléments prohibés 23
9. Taxe de revendication 24
10. Dépôt des dessins 24
11. Abrégé 25
12. Désignation des Etats contractants 25
13. Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non-parties de la CBE 29
14. Correction des irrégularités 30

Annexe au chapitre III:
Liste des Etats pour lesquels le dépôt est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité 32

Chapitre IV Dispositions particulières

1. Demandes divisionnaires européennes 33
1.1 Généralités 33
1.2 Date de dépôt et priorités de la demande divisionnaire 34
1.3 Dépôt de la demande divisionnaire 35
1.4 Taxes 36
1.5 Désignation de l'inventeur 38
1.6 Pouvoir 38
1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme 38
1.8 Suite de la procédure 38
2. Demandes visées à l'art. 61 39

2.1 Généralités 39
2.2 Suspension de la procédure de délivrance 39
2.3 Reprise de la procédure de délivrance 40
2.4 Suspension des délais 40
2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen 41
2.6 Poursuite par le tiers de la procédure relative à la demande 41
2.7 Dépôt d'une nouvelle demande 41
2.8 Rejet de la demande initiale 42
2.9 Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement 42
3. Présentation à une exposition 42
4. Demandes concernant une matière biologique 43
5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés 45
6. Transformation en demande de brevet national 46

Chapitre V Transmission des notifications et modifications de la demande

1. Notification concernant la forme 47
2. Modification de la demande 47
3. Rectifications des erreurs contenues dans les pièces soumises à l'OEB 48

Chapitre VI Publication de la demande et transmission à la division d'examen

1. Publication de la demande 50
2. Formulation de la requête en examen et transmission de la demande à la division d'examen 52

Chapitre VII Demandes au sens du Traité de coopération en matière de brevets

1. Généralités 56
2. Dispositions relevant du chapitre II 58
3. Dispositions relevant du chapitre III 58
4. Dispositions relevant du chapitre IV 60
5. Dispositions relevant du chapitre VI 61

Chapitre VIII Langues

1. Langue de la procédure 62
2. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite 63
3. Documents qui ne sont pas produits dans la langue prescrite 64
4. Traduction du document de priorité 64
5. Texte faisant foi 65
6. Certification de la traduction 65
7. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale 65

Chapitre IX Dispositions communes

1. Représentation 66
2. Forme des documents 68
3. Signature des documents 70

Chapitre X Dessins

1. Graphismes considérés comme des dessins 73
1.1 Dessins techniques 73
1.2 Photographies 73
2. Présentation des dessins 73
3. Conditions quant au support 74
4. Présentation des feuilles de dessins 75
4.1 Surface utile des feuilles 75
4.2 Numérotation des feuilles de dessins 75
5. Disposition générale des dessins 76
5.1 Mise en page 76
5.2 Numérotation des figures 76
5.3 Figure d'ensemble 77
6. Eléments prohibés 77
7. Exécution des dessins 77
7.1 Tracé des lignes et traits 77
7.2 Ombres 78
7.3 Coupes 78
7.3.1 Plans de coupe 78
7.3.2 Hachures 78
7.4 Echelle des dessins 79
7.5 Chiffres, lettres et signes de référence 79
7.5.1 Lignes directrices 79
7.5.2 Flèches 80
7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins 80
7.5.4 Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins 80
7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins 81
7.6 Echelles différentes 81
8. Textes sur les dessins 82
9. Symboles conventionnels 82
10. Modification des dessins 82
11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins 83
11.1 Formules chimiques ou mathématiques 83
11.2 Tableaux 84

Chapitre XI Taxes

1. Généralités 85
2. Modes de paiement 86
2bis Monnaies 86
3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué 86
3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets 86
3.4 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB 87
3.6 Compte courant ouvert auprès de l'OEB 87

3.7 Procédure de prélèvement automatique 88
4. Exigibilité des taxes 89
4.1 Généralités 89
4.2 Exigibilité de certaines taxes 90
5. Contre-valeurs 91
6. Délais à respecter pour le paiement des taxes 91
6.1 Principe 91
6.2 Règle de sécurité des dix jours 91
7. Objet du paiement 93
7.1 Généralités 93
7.2 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation 94
7.3 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication 95
8. Impossibilité d'obtenir un sursis pour le paiement des taxes ou une aide pour le règlement des frais de procédure 95
9. Réduction du montant des taxes 95
9.1 Généralités 95
9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues 96
9.3 Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international 97
10. Remboursement de taxes 97
10.1 Remarques générales 97
10.2 Cas particuliers de remboursement 98
10.3 Modalités de remboursement 99
10.4 Destinataire du remboursement 99
10.5 Transfert tenant lieu de remboursement 99

Chapitre XII Inspection publique et communication d'informations contenues dans les dossiers

1. Généralités 100
2. Demande d'inspection publique et de communication des informations contenues dans les dossiers 100
3. Modalités de l'inspection publique 102
4. Communication d'informations contenues dans les dossiers 104
5. Délivrance de copies certifiées conformes de la demande de brevet européen 104

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Cette partie des directives comporte les points suivants:

i) les règles et la procédure se rapportant à l'examen quant à certaines irrégularités de forme des demandes de brevet européen (chapitres II à VI),

ii) les modifications à apporter aux règles et à la procédure visées sous i) lorsqu'il s'agit de demandes internationales déposées au titre du PCT (chapitre VII),

iii) certaines questions d'un caractère plus général, relatives aux irrégularités de forme, pouvant apparaître lors du dépôt de la demande ou après la délivrance du brevet (chapitres VIII et IX),

iv) la présentation et l'exécution des dessins et représentations figuratives accompagnant une demande de brevet européen (chapitre X),

v) le régime général des taxes (chapitre XI), et

vi) celui de l'inspection publique et de la communication d'informations contenues dans les dossiers (chapitre XII).

2. Les questions abordées dans la présente partie s'adressent aux agents de l'OEB (ci-après OEB) chargés de l'examen des demandes quant à la forme, qu'ils soient affectés à La Haye ou à Munich. Elles s'adressent toutefois en premier lieu à la section de dépôt, à qui il incombe, aux termes de la Convention, de veiller à ce que les exigences de forme des demandes de brevet européen soient respectées. Dès que la demande est transférée à la division d'examen, cette dernière prend sous sa responsabilité les questions de forme de la demande. Par «division d'examen», on entend également l'agent des formalités, à qui ce travail est confié.

3. Il convient que les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme prennent bonne note de ce que la présente partie des directives est destinée à leur fournir les connaissances et la formation estimées utiles pour leur permettre d'exécuter leur tâche rapidement et de manière uniforme. Elle ne permet cependant pas de ne pas tenir compte des dispositions de la Convention ou du règlement d'exécution et il convient à cet égard de tenir compte en particulier du point 1.2 de l'introduction générale aux directives.

4. Les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme ne devront pas tenir compte uniquement de la

présente partie des directives. Ils devront le cas échéant se reporter fréquemment à d'autres parties, en particulier à la partie E.

CHAPITRE II

DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes

Art. 75(1)
Règle 24(1)

1.1 Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, manuellement ou par voie postale, auprès des bureaux de réception de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. L'agence de l'OEB à Vienne n'est pas un bureau de réception.

Les heures d'ouverture des bureaux de réception de l'OEB ont été publiées au JO 12/1994, 954. Les dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces sont également publiées régulièrement au Journal officiel (cf. également E-VIII, 1.4).

Les bureaux de réception de l'OEB à Munich et à Berlin sont équipés de boîtes aux lettres automatiques que l'on peut utiliser à toute heure. Il n'y a pas actuellement de boîte aux lettres automatique en service au bureau de réception de La Haye. En dehors des heures de service, les documents peuvent être remis au portier.

Les demandes de brevet européen peuvent aussi être déposées (sous réserve de l'exception visée au point IV, 1.3.1) auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant, si la législation de celui-ci le permet) (cf. 1.2 ci-dessous).

1.1.1 Dépôt des demandes par télécopie

Le dépôt des demandes peut également être effectué par **télécopie** auprès des bureaux de réception des demandes de l'OEB et auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt. C'est actuellement le cas à l'Office de la propriété industrielle belge, à l'Office des brevets du Royaume-Uni, au Patentdirektoratet danois, à la Direction de l'Expansion Economique de Monaco, à l'Office allemand des brevets et des marques, à l'Institut national de la propriété industrielle français, à la Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre, à l'Office autrichien des brevets, au Patent- och registreringsverket suédois, à l'Office irlandais des brevets, à l'Institut national de la propriété industrielle du Portugal, au Patentti- ja rekisterihallitus finlandais et à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse. Lorsqu'un document transmis en utilisant ces moyens techniques se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet, il est réputé non reçu dans la mesure où il est illisible ou si la tentative de transmission n'a pas abouti. L'expéditeur du document doit

en être informé à bref délai (cf. décision du Président de l'OEB, JO 6/1992, 299). Dans le cas d'une demande de brevet européen déposée par télécopie, il convient de transmettre en même temps les pièces écrites de la demande présentées en trois exemplaires et en bonne et due forme ainsi que la requête en délivrance dûment signée (OEB Form 1001). Sinon, l'OEB invite le demandeur à produire ces pièces dans un délai d'un mois non reconductible. Si le demandeur ne donne pas suite à cette invitation, la demande de brevet européen est rejetée. Afin d'éviter la double constitution des dossiers de demandes, il est demandé de joindre aux pièces écrites de la demande présentées en bonne et due forme une note indiquant le numéro de dépôt ou la date d'envoi de la télécopie ainsi que le nom de l'autorité de dépôt, et de mentionner clairement que ces pièces constituent une «confirmation d'une demande déposée par télécopie».

1.1.2 Dépôt des demandes par d'autres moyens

Les demandes de brevet européen peuvent aussi être déposées sur **disquette** accompagnée d'une impression sur papier, à condition qu'elles aient été préparées au moyen du logiciel EP-EASY (cf. Communiqué du Président de l'OEB, JO 8/1997, 377). Ces demandes ne peuvent être déposées qu'auprès des bureaux de réception de l'OEB ainsi que de l'Office de la propriété industrielle belge, du Patentti- ja rekisterihallitus finlandais, de l'Institut national de la propriété industrielle français, du Patent- och registreringsverket suédois, de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse et de l'Office des brevets du Royaume-Uni.

La demande doit être déposée avec le formulaire OEB Form 1001E, imprimé par le logiciel EP-EASY une fois que le demandeur a complété la demande de brevet sous forme électronique sur son ordinateur. A ce formulaire, dûment signé par le demandeur ou son représentant, il conviendra de joindre une copie sur papier des documents techniques, à savoir la description, les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, et de préférence aussi de l'abrégé.

Les documents sur papier mentionnés doivent être accompagnés d'une disquette contenant au moins la requête en délivrance, la description et les revendications correspondants, dans le format électronique prescrit, ainsi que d'une déclaration de conformité. Celle-ci, imprimée par le logiciel EP-EASY, doit confirmer que les données enregistrées sur la disquette sont identiques à la copie sur papier susmentionnée. La déclaration de conformité doit être dûment signée par le demandeur ou son représentant.

Le formulaire OEB Form 1001E et la copie sur papier des documents techniques qui lui est jointe constituent la version authentique de la demande. La date de dépôt de la demande est la date de réception de ces documents.

D'autres moyens de dépôt des demandes de brevet européen, p.ex. par télex ou par courrier électronique, ne sont pas autorisés pour l'instant.

1.1.3 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande

En ce qui concerne le dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande, voir IX, 2.5.

1.1.4 Document joints

Point 6.9 RCC
Point 6.10 RCC
Point 6.2 RCC

Des chèques ne peuvent être joints à la demande de brevet européen que si celle-ci est déposée auprès de l'OEB. Les services nationaux compétents pour recevoir les demandes de brevet européen n'ont pas compétence pour recevoir les moyens de paiement. Par contre, même si le dépôt de la demande de brevet européen n'est pas effectué auprès de l'OEB, il est possible de joindre à cette demande des ordres de débit d'un compte courant, les délais de paiement étant considérés dans ce cas comme respectés. Pour éviter un double paiement, lorsque l'ordre de débit est transmis par télécopie, il ne devrait pas être envoyé ultérieurement de bordereau original (cf. points 6.2, 6.9 et 6.10 de la Réglementation applicable aux comptes courants, supplément au JO 2/1999, 7).

Art. 77

1.2 Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'OEB dans le plus court délai compatible avec la législation nationale relative à la mise au secret des inventions: les demandes déposées et tous autres documents déposés ultérieurement (cf. II, 3.3) auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (En ce qui concerne les chèques et les ordres de débit joints à la demande, voir II, 1.1.4).

Les différents lieux de dépôt sont indiqués par le troisième et le quatrième chiffres (à partir de la gauche) du numéro de dépôt attribué à la demande, pour certains uniquement par le troisième:

01	Munich, OEB
02	La Haye, OEB (département de l')
25	Berlin, OEB (agence de l')
03	Newport et Londres, The Patent Office
39	Toulouse, INPI (centre régional)
40	Paris, Institut national de la propriété industrielle (INPI)
41	Grenoble, INPI (centre régional)
42	Lyon, INPI (centre régional)

43 Marseille, INPI (centre régional)
44 Strasbourg, INPI (centre régional)
45 Bordeaux, INPI (centre régional)
46 Rennes, INPI (centre régional)
47 Nancy, INPI (centre régional)
48 Nice, INPI (centre régional)
49 Lille, INPI (centre régional)
50 Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas
51 Barcelone (communauté autonome de Catalogne)
52 Séville (communauté autonome d'Andalousie)
53 Ténériffe (communauté autonome des Canaries)
54 Saint-Jacques-de-Compostelle (communauté autonome de Galice)
55 Pampelune (communauté autonome de Navarre)
56 Valence (communauté autonome de Valence)
57 Vitoria (communauté autonome du Pays Basque)
60 Athènes, Organismos Biomichanikis Idioktisias (OBI)
61 Taastrup, Patentdirektoratet
62 Nicosie, Department of the Registrar of Companies and Official Receiver
63 Luxembourg, Service de la propriété intellectuelle (Ministère de l'économie)
64 Monaco, Direction de l'Expansion Economique
65 Kilkenny et Dublin, The Patents Office
66 Helsinki, Patentii- ja rekisterihallitus
67 Lisbonne, Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
71 Munich, Office allemand des brevets et des marques (DPMA)
72 Jena. DPMA (agence de Jena)
73 Berlin, Centre d'information technique
81 Berne, Institut fédéral de la propriété intellectuelle
83 Rome, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
85 Stockholm, Patent- och registreringsverket
87 Bruxelles, Office de la propriété industrielle (Ministère des affaires économiques)
89 Vienne, Österreichisches Patentamt

Les demandes au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), appelées «demandes internationales», qui désignent l'OEB, reçoivent le chiffre «9» en troisième position.

Art. 77(5)
Art. 135(1) a)

Le délai prescrit est de six semaines à partir de la date de dépôt pour la transmission à l'OEB des demandes dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret, étant entendu qu'en ce qui concerne les demandes pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, ce délai est porté à quatre mois à compter de la date de dépôt, ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à quatorze mois à compter de la date de priorité. On notera cependant que les demandes reçues après expiration de ces délais, soit de six semaines soit de quatre mois, doivent être prises en considération pour autant qu'elles parviennent à Munich, La Haye

ou Berlin dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Les demandes reçues après expiration de ce dernier délai sont réputées retirées. S'il est vrai qu'un rétablissement du droit quant au délai visé à l'art. 77(5), est exclu (cf. J 03/80, JO 4/1980, 92), une demande d'engagement de la procédure nationale, telle que prévue à l'art. 135(1) a), peut néanmoins être présentée (cf. IV, 6).

Si le délai visé à l'art. 77(5) expire soit un jour où se produit une interruption de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle 85(2), le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation.

2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen

Art. 58

2.1 «Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.»

Art. 60(3)

«Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen».

Art. 59
Art. 118

2.2 Une demande peut être déposée au nom d'une seule personne, mais plusieurs personnes peuvent également être désignées comme codemandeurs. Elle peut aussi être déposée par plusieurs demandeurs désignant des Etats contractants différents. Il peut arriver qu'un premier demandeur désigne un groupe d'Etats contractants et qu'un second demandeur désigne un autre groupe d'Etats contractants, les deux demandeurs désignant conjointement un troisième groupe d'Etats contractants. Si les demandeurs ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants, ils sont considérés comme codemandeurs dans les procédures devant l'OEB (cf. III, 12.1 pour le moment où la question traitée dans ce paragraphe doit être examinée et les circonstances dans lesquelles elle doit l'être).

Art. 61(1)

2.3 S'il a été reconnu qu'une personne autre que le demandeur a droit à l'obtention du brevet européen, cette personne a la faculté de poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (cf. IV, 2).

3. Procédure de dépôt

Règle 24(2)

3.1 L'administration auprès de laquelle la demande est déposée, que ce soit l'OEB (Munich, La Haye ou Berlin), ou toute autorité nationale compétente, est tenue d'apposer la date de réception sur les pièces de cette demande et de délivrer un récépissé au demandeur (pour ce qui est

de la date de réception des demandes déposées par téléfax, cf. communiqué de l'OEB, JO 6/1992, 306, point 5.1). La date de réception doit être apposée de manière à ce qu'aucune partie des documents ne soit rendue illisible et que ceux-ci demeurent susceptibles d'être reproduits tels quels. Le récépissé doit être délivré sans délai et indiquer au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. Le récépissé devrait également indiquer le numéro de référence du dossier du demandeur ou du mandataire ou toute autre information susceptible de faciliter l'identification du demandeur. L'OEB peut également, sur demande, délivrer par télex ou télécopie un récépissé des pièces déposées auprès de l'OEB (voir JO 6/1992, 310). L'envoi du récépissé immédiatement après la réception des pièces n'est assuré que si

- une demande de délivrance d'un récépissé par télex ou télécopie est transmise simultanément aux pièces déposées,

- l'adresse postale, le numéro de télex ou de télécopieur sont indiqués aux fins de l'envoi du récépissé,

- une pièce justificative du paiement de la taxe d'administration exigée est fournie, ou si un ordre de débit est joint.

Le montant de la taxe d'administration à acquitter est publié au Journal officiel.

Règle 24(3)

3.2 Si une demande est déposée auprès d'une autorité nationale compétente, celle-ci doit «informer sans délai l'OEB de la réception des pièces de la demande» et indiquer «la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité». Il est recommandé que l'autorité nationale compétente indique également le numéro de référence du demandeur ou de son mandataire, si ce numéro a été mentionné.

Règle 24(4)

3.3 Lorsque l'OEB a reçu une demande par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, il le notifie au demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande (voir JO 7/1990, 306). Dès lors que cette notification a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.

Art. 77(5)
Règle 69(1)
Règle 31(2)

3.4 Lorsqu'une demande ne parvient pas à l'OEB par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant, avant l'expiration d'un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et qu'elle est donc réputée retirée (cf. II, 1.2), le demandeur doit en être

informé; toutes les taxes versées doivent être remboursées.

4. Examen lors du dépôt

Art. 90(1) a) 4.1 La section de dépôt examine les demandes en vue de déterminer si celles-ci répondent aux conditions minimales requises pour qu'il leur soit accordé une date de dépôt. Ces conditions sont remplies lorsque les documents déposés contiennent:

Art. 80 a) i) «une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

Art. 80 b) ii) la désignation d'au moins un Etat contractant;

Art. 80 c) iii) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

Art. 80 d) iv) une description et une ou plusieurs revendications», soit en allemand, anglais ou français, soit dans une langue officielle d'un Etat contractant, conformément aux dispositions de l'art. 14(2) (cf. VIII, 3.1).

4.2 Pour l'attribution d'une date de dépôt, les documents visés au point II, 4.1 n'ont pas à satisfaire à des exigences particulières en ce qui concerne leur forme ou leur présentation. Il importe néanmoins qu'ils soient suffisamment lisibles pour que l'information soit bien perçue.

4.3 Pour indiquer qu'un brevet européen est demandé, le mieux est d'utiliser le formulaire prescrit pour la requête en délivrance ou le logiciel EP-EASY (cf. III, 4).

4.4 L'identification du demandeur est suffisante lorsque l'identité du demandeur peut être établie avec quasi-certitude au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposés (cf. J 25/86, JO 11/1987, 475); dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun d'eux doit être identifié de la même façon. Aucune objection ne devrait être soulevée à ce stade en ce qui concerne le statut du demandeur ou son droit à déposer une demande, ou, en cas de codemandeurs, lorsqu'il y a des doutes quant aux Etats contractants désignés par chaque demandeur.

4.5 Il n'est pas nécessaire d'examiner dans les détails la teneur de la description et des revendications en question; il suffit d'identifier un document (ou plusieurs documents) qui semble(nt) comporter une description et une ou plusieurs revendications.

Art. 90(2) Règle 39 4.6 Si une date de dépôt ne peut être accordée à une demande du fait de certaines irrégularités, la section de dépôt le notifie au demandeur et celui-ci dispose d'un délai

non reconductible d'un mois à compter de la date de la signification de la notification pour remédier à ces irrégularités. S'il n'y remédie pas en temps utile, la section de dépôt l'informe que la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Les taxes qui auraient déjà été acquittées doivent être remboursées.

4.7 La date de dépôt attribuée à la demande est la date à laquelle les conditions énoncées au point II, 4.1 sont remplies, c'est-à-dire i) soit la date à laquelle elle parvient à l'OEB ou à l'autorité nationale compétente, ii) soit la date à laquelle le demandeur remédie aux irrégularités, cette dernière date ne pouvant être postérieure au délai d'un mois précité. Dans ce dernier cas, le demandeur est informé de la date de dépôt accordée à sa demande.

Il y a lieu de remarquer que, si des dessins sont déposés postérieurement à la date de dépôt, une nouvelle date peut être donnée à la demande (cf. III, 10).

Art. 90(1) b) c)

4.8 Toute demande à laquelle il a été accordé une date de dépôt est soumise au contrôle de la section de dépôt qui vérifie:

i) «si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais»;

ii) «si, dans le cas prévu à l'art. 14(2), la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais».

Art. 78(2)

4.9 Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande (délai normal), auprès de l'OEB. Dans les cas où la demande ne remplit pas d'emblée les conditions nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt, il faut entendre, par «dépôt de la demande», la date de dépôt attribuée par la suite.

Règle 85bis(1)
Art. 2 n° 3ter RRT
Règle 6(3)

Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent être acquittées dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai. Comme il est indiqué au point XI, 9.2, la taxe de dépôt est réduite lorsque la langue dans laquelle est déposée la demande n'est pas une langue officielle de l'OEB.

Règle 6(1)

4.10 La traduction en allemand, anglais ou français doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande (cf. II, 4.9) et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la plus ancienne date de priorité revendiquée (cf. VIII, 1.1).

Art. 90(3)
Règle 69(1)

4.11 Lorsqu'une demande ne satisfait pas aux conditions formulées au point II, 4.8, elle est réputée retirée. Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (application par analogie de J 04/86, JO 4/1988, 119). La perte de droit est communiquée au demandeur.

Art. 122(5)
Art. 122

Un rétablissement du droit quant aux délais visés à l'art. 78(2) et à la règle 85bis (cf. II, 4.9) est exclu en application de l'art. 122(5) (cf. J 12/82, JO 6/1983, 221). Par contre, en cas d'inobservation du délai visé à la règle 6(1), (cf. II, 4.10), la requête en restitutio in integrum est recevable.

Art. 91(1)
Art. 92(1)
Art. 92(2)
Règle 47(2)

4.12 Si la demande n'est pas réputée retirée conformément au point précédent, elle est soumise à un examen quant à certaines irrégularités par la section de dépôt; en même temps, une copie de la demande («le sous-dossier de la recherche») est transmise à la division de la recherche pour que soit établi un rapport de recherche.

CHAPITRE III

EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS

1. Généralités

1.1 Les conditions de forme auxquelles une demande doit satisfaire et qui font l'objet de l'examen effectué par la section de dépôt sont celles spécifiées aux lettres a) à g) de l'art. 91(1). Ces conditions ont trait aux points suivants:

i) Représentation

ii) Conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande

iii) Abrégé

iv) Requête en délivrance

v) Revendication de priorité

vi) Taxes de désignation (voir aussi C-VI, 1.5)

vii) Désignation de l'inventeur

viii) Dépôt des dessins

Règle 34
Règle 31(1)
Art. 55(1) b)
Règle 23
Règle 28
Règle 27bis

1.2 Outre les vérifications portant sur les points précités, il incombe à la section de dépôt d'effectuer une vérification préliminaire de la description et des revendications pour faire en sorte que les éléments prohibés visés à la règle 34 ne figurent pas dans le texte de publication de la demande, et que le titre de l'invention qui figurera dans la demande publiée réponde aux conditions visées dans la règle 26(2) b). La section de dépôt devrait également vérifier d'une part si les taxes de revendication exigibles ont été acquittées, d'autre part si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'art. 55(1) b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 23 a été produite, si, pour les demandes de brevet européen concernant une matière biologique, le demandeur a fourni toutes les indications prévues à la règle 28(1) c) et d) (cf. également III, 9 et IV, 3 et 4), enfin si, dans le cas des demandes portant sur des séquences nucléotidiques et/ou d'acides aminés, la liste des séquences prescrite a également été déposée (voir décision du Président de l'OEB, supplément n° 2 au JO 11/1998).

1.3 Les conditions énumérées aux points ci-dessus et la procédure à suivre lorsque ces conditions ne sont pas remplies sont développées dans les sections suivantes de ce chapitre.

2. Représentation

2.1 L'examinateur chargé des formalités doit s'assurer que les exigences relatives à la représentation, énoncées au point IX, 1 sont remplies. Il doit notamment veiller à ce que:

i) les demandeurs n'ayant ni domicile, ni siège dans un Etat contractant soient représentés par un mandataire agréé ou par un avocat agréé remplissant les conditions énoncées à l'art. 134(7),

ii) lorsqu'un demandeur ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant est représenté par un employé, cet employé soit muni d'un pouvoir,

iii) le pouvoir, à fournir le cas échéant (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489), soit en règle, dûment signé (cf. IX, 3.2 et 3.5) et déposé dans le délai prescrit.

2.2 Le point III, 14 traite des effets de la non-conformité d'une demande avec les dispositions concernant la représentation, et des mesures que doit prendre l'examinateur chargé des formalités lorsqu'il constate des irrégularités.

3. Conditions de forme

Art. 91(1) b)

3.1 Lorsqu'une demande est soumise à un examen quant à la forme, il est vérifié qu'elle satisfait aux conditions de forme énoncées ci-après. (Le non-respect de ces conditions est examiné au point III, 14).

3.2 C'est à la section de dépôt qu'il incombe de veiller à ce que les pièces de la demande (requête, description, revendications, dessins et abrégé) satisfassent aux prescriptions de la règle 35(2) à (11) et (14) et, pour les dessins, aux prescriptions de la règle 32, dans la mesure nécessaire pour assurer une publication suffisamment uniforme de la demande conformément à l'art. 93(2). Toutefois, la section de dépôt ne devrait pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 32(2) i) ou j), ou se demander si les tableaux inclus dans les revendications satisfont aux prescriptions de la règle 35(11). En cas de non-conformité à la règle 27bis, la section de dépôt invite le demandeur à y remédier (cf. supplément n° 2 au JO 11/1998) (Cf. également IV, 5).

Art. 94(1)
Art. 96(2)
Règle 35(1)
Règle 36(1)

Après que le dossier a été transféré à la division d'examen, cette dernière assume la responsabilité des questions de forme. Elle devrait porter une attention particulière aux conditions à caractère plus technique prescrites par les règles 32 et 35, y compris notamment les conditions mentionnées ci-dessus prévues à la règle 32(2) i) et j) et

à la règle 35(11) et celles qui sont prescrites par la règle 35(12) et (13). Les prescriptions particulières concernant les dessins sont énoncées au chapitre X. Pour ce qui est des prescriptions à caractère plus technique, telles que celles énoncées à la règle 32(2) f) et h), la section de dépôt doit, en cas de doute, consulter la division de la recherche dont elle prendra l'avis. La section de dépôt doit également prendre en considération ce qu'il faut faire dans le cas où la division de la recherche attire son attention sur une irrégularité que cette dernière n'aurait pas remarquée. Il convient de noter que selon la règle 32(3) les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. Comme il est indiqué au point IX, 2.2, les documents remplaçant certaines des pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

3.3 L'examinateur chargé des formalités s'assure que les documents autres que ceux visés au point III, 3.2, satisfont aux prescriptions énoncées au point IX, 2.3 et qu'ils sont déposés en un nombre d'exemplaires suffisant (cf. IX, 2.4). Les documents déposés postérieurement à la demande, à l'exception des pièces annexes, doivent être signés par le demandeur ou son mandataire (cf. IX, 3).

4. Requête en délivrance

Règle 26(1)

4.1 La requête en délivrance est présentée sur un formulaire établi par l'OEB bien que la requête (l'indication visée au point II, 4.3 qu'un brevet est demandé) puisse être initialement présentée sur papier libre. Des formulaires imprimés sont mis gratuitement à la disposition des demandeurs par l'OEB ou par les services nationaux compétents auprès desquels les demandes peuvent être déposées. Le formulaire est en outre disponible via le site web de l'OEB sur Internet et fait aussi partie du logiciel EP-EASY que l'on peut se procurer gratuitement auprès du département de l'OEB à La Haye ou sur le site web de l'OEB.

Tout nouveau texte du formulaire de requête en délivrance est publié au Journal officiel de l'OEB. Il est recommandé de toujours utiliser la version la plus récente.

4.2 La section de dépôt examine la requête en vue de s'assurer qu'elle contient les indications énumérées à la règle 26(2). Le formulaire de la requête prévoit la mention de ces indications. La pétition en vue de la délivrance (règle 26(2) a)) fait partie intégrante du formulaire. Le demandeur doit être autorisé à remédier aux irrégularités de la requête dans la mesure indiquée au point III, 14.

4.3 Sous la forme prescrite à la règle 26(2) c), la requête doit comporter les nom, adresse et nationalité du demandeur et l'Etat dans lequel il a son siège ou son domicile. Lorsque la demande est faite au nom d'une pluralité de demandeurs, ces indications doivent être données pour chacun d'entre eux. A ce stade de la procédure, l'examinateur chargé des formalités doit prendre en considération les dispositions du point II, 2 concernant l'habilitation à déposer une demande de brevet de la personne désignée comme demandeur.

Règle 26(2) i)

4.4 La requête doit être signée par le demandeur ou son mandataire. En cas de pluralité de demandeurs, chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun d'entre eux doit signer la requête. Pour plus de précisions en ce qui concerne la signature de la requête, cf. IX, 3.2, 3.3 et 3.5.

(Les dispositions de la règle 26(2) b), e), f), g) et h) concernant respectivement le titre de l'invention, les demandes divisionnaires, les demandes visées à l'art. 61, la revendication de priorité et la désignation des Etats contractants sont examinées sous ces rubriques dans la suite du présent chapitre et au chapitre IV).

5. Désignation de l'inventeur

Art. 81
Règle 26(2) k)

5.1 Toute demande doit comprendre la désignation de l'inventeur. Cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur; dans les autres cas cette désignation doit être effectuée dans le formulaire de requête en délivrance, par inscription d'une croix dans la case correspondante à la rubrique 22. Pour la désignation de l'inventeur dans un document produit séparément, on peut utiliser un formulaire trilingue qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB ou des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Règle 18(3)
Règle 92(1) g)

L'inventeur désigné par le demandeur peut adresser à l'OEB une renonciation écrite à sa désignation en cette qualité. Dans ce cas, les mentions relatives à l'inventeur ne sont pas inscrites au Registre européen des brevets (règle 92(1) g)) ni portées sur la demande de brevet européen publiée et sur le fascicule du brevet européen, dans la mesure où ladite renonciation est parvenue à l'OEB en temps utile.

Règle 17(1)

5.2 Lorsque la désignation est effectuée dans un document produit séparément, elle doit comporter les nom, prénoms et adresse complète de l'inventeur de manière à satisfaire aux normes du service postal, la déclaration visée à l'art. 81 indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet ainsi que la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

En cas de cession, il suffit de mentionner «En vertu du contrat passé le...». Si l'invention a été réalisée par un ou plusieurs employés, il suffit de mentionner que l' (les) inventeur(s) est (sont) un (des) employé(s) du (des) demandeur(s). En cas de succession, il suffit d'indiquer que le(s) demandeur(s) est (sont) l' (les) héritier(s) de l' (des) inventeur(s).

La désignation de l'inventeur doit comporter la signature du demandeur ou celle de son mandataire. En ce qui concerne la signature, les dispositions stipulées aux points IX, 3.2, 3.3 et 3.5 sont applicables.

Règle 17(2)

L'OEB ne contrôle pas l'exactitude des indications contenues dans la désignation de l'inventeur.

Lorsque la désignation de l'inventeur est déposée postérieurement à la demande, il convient, le cas échéant, d'observer les dispositions figurant au point IX, 3.1.

Règle 17(3)
Règle 17(4)

5.3 Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la section de dépôt doit communiquer à l'inventeur qui n'est pas en même temps demandeur les indications relatives à la demande figurant dans la désignation de l'inventeur ainsi que celles prévues à l'art. 128(5). Il convient toutefois d'observer que ni le demandeur ni l'inventeur ne peuvent se prévaloir, soit de l'omission de cette notification, soit des erreurs dont elle pourrait être entachée.

La notification est envoyée à l'adresse de l'inventeur, indiquée par le demandeur. Si la notification est retournée à l'OEB parce que l'inventeur n'habite pas à l'adresse indiquée ou qu'il a changé de domicile sans laisser d'adresse, l'Office s'enquerra de la nouvelle adresse de l'inventeur auprès du demandeur. Si le demandeur communique une nouvelle adresse, la notification y sera envoyée. Sinon, l'Office ne fera pas de nouvelle tentative de notification.

La notification n'est pas faite, lorsque, dans un cas particulier, l'inventeur déclare par écrit à l'OEB qu'il renonce à la notification établie conformément à la règle 17(3) (cf. communiqué de l'OEB, JO 5/1991, 266). La renonciation doit être produite avec la désignation de l'inventeur et elle doit comporter les indications suivantes, que l'OEB est tenu de notifier à l'inventeur, en application de la règle 17(3):

i) numéro et date du dépôt de la demande de brevet européen, s'ils sont connus;

ii) si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et, s'il est connu, le numéro de ladite demande;

iii) le nom du demandeur;

iv) le titre de l'invention;

v) les Etats contractants désignés à la rubrique 32.1 du formulaire de requête en délivrance;

vi) le cas échéant, le nom des coinventeurs.

5.4 L'utilisation du formulaire interactif du logiciel EP-EASY pour la préparation de la demande de brevet européen permet d'entrer toutes les données concernant l'inventeur ou les inventeurs. La renonciation à la notification (cf. point 5.3 supra) et à la désignation en qualité d'inventeur (cf. point 5.1 supra) est automatiquement générée par le logiciel lorsque les cases correspondantes ont été cliquées.

Art. 91(1) f)
Règle 42(1)
Art. 91(5)
Art. 121
Art. 122

5.5 En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une grave irrégularité (p.ex. absence de la signature du demandeur ou du nom de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, il est notifié au demandeur que la demande de brevet européen sera réputée retirée, s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à l'art. 91(5). Toutefois, il convient d'accorder au demandeur un délai minimum de deux mois si, après l'envoi de cette notification, il lui reste moins de deux mois pour remédier à l'irrégularité avant l'expiration du délai précité. S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé (en ce qui concerne les demandes divisionnaires, cf. point IV, 1.5). Une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est possible sur requête (cf. E-VIII, 2). Si la désignation effectuée ne présente que des irrégularités mineures (p.ex absence de l'adresse de l'inventeur), le demandeur est invité à y remédier dans un délai fixé par l'OEB, conformément à l'art. 91(2). S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 ou une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 sont possibles sur requête. Concernant la désignation de l'inventeur dans les demandes divisionnaires, cf. IV, 1.5.

Règle 19(1)

5.6 Une désignation erronée d'inventeur peut être rectifiée sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l'un ou de l'autre. Si une autre personne doit être désignée comme inventeur, l'accord des person-

nes déjà désignées en tant qu'inventeur n'est plus nécessaire (cf. J 08/82, JO 4/1984, 155). Les dispositions figurant aux points III, 5.2 et 5.3 sont applicables à la désignation rectifiée.

Règle 19(2)
Règle 19(3)

5.7 Si une désignation erronée a été rectifiée conformément aux dispositions présentées au point III, 5.6 et si la désignation erronée a été inscrite au Registre européen des brevets, cette inscription ou publication doit être rectifiée. Les présentes dispositions s'appliquent également à l'annulation d'une désignation erronée de l'inventeur.

6. Revendication de priorité

6.1 Le demandeur d'un brevet européen peut se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur d'une première demande et peut revendiquer cette priorité lorsque

Art. 87(1)(2)(5)

i) la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat pour lequel le dépôt est reconnu, d'après les dispositions de la CBE, comme donnant naissance au droit de priorité,

ii) le demandeur du brevet européen était également le déposant de la demande antérieure ou son ayant-cause,

iii) la demande de brevet européen est déposée dans une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande et

iv) la demande de brevet européen porte sur l'invention divulguée dans la demande antérieure (cf. point C-V, 1).

Concernant l'alinéa i) ci-dessus, la demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur. Toutefois, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus (cf. J 15/80, JO 7/1981, 213).

Art. 87(3)

Dans la mesure où le contenu de la demande antérieure a été suffisant pour établir une date de dépôt, cette date permet l'attribution d'une date de priorité, quel que soit le sort ultérieur de cette demande; la demande peut par exemple être ultérieurement abandonnée ou rejetée.

Concernant l'alinéa ii) ci-dessus, le transfert de la demande (ou du droit de priorité) doit avoir eu lieu avant la date de dépôt de la demande européenne ultérieure et doit être valable conformément aux dispositions nationales applicables. La preuve de ce transfert peut être produite ultérieurement.

Dans le cas de codemandeurs, il suffit que l'un des demandeurs soit le déposant de la demande antérieure (ou son ayant cause). Il n'est pas nécessaire de procéder à un transfert particulier du droit de priorité vers les autres demandeurs, car ceci ressort déjà clairement du fait que la demande européenne ultérieure a été déposée conjointement.

6.2. Les Etats visés au point III, 6.1 i) sont les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou les Etats qui, sans être parties à cette Convention, ont conclu avec l'Organisation européenne des brevets un accord au sens de l'art. 87(5); aucun accord au sens de l'art. 87(5) n'a été conclu à ce jour. Eu égard aux termes de l'art. 87(1), relatif aux dépôts effectués «dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris», la priorité d'une demande nationale, d'une demande européenne ou d'une demande internationale ayant fait l'objet du pré-dépôt initial, peut être revendiquée. Une liste des Etats pour lesquels le dépôt est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité figure en annexe au présent chapitre. Il s'agit des Etats qui sont parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Une liste à jour des Etats parties à la Convention est publiée dans les périodiques de l'OMPI, «Industrial Property» et «La Propriété Industrielle» (édition du mois de janvier), ainsi que dans le Journal officiel. Les périodiques de l'OMPI peuvent être obtenus auprès de l'OMPI, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

Art. 88(2)

6.3 Le demandeur peut revendiquer plusieurs priorités sur la base de demandes antérieures déposées dans le même Etat ou dans des Etats différents. Si plusieurs priorités sont revendiquées, les délais qui sont calculés à partir de la date de priorité commencent à courir à partir de la date de priorité la plus ancienne; il en résulte que la demande de brevet européen doit être déposée dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité la plus ancienne; cette disposition s'applique si des demandes ont été déposées antérieurement, à la fois dans des Etats parties à la Convention de Paris et dans des Etats ayant conclu entre eux un accord, conformément à l'art. 87(5).

6.4 La section de dépôt n'est pas tenue d'examiner le contenu du document de priorité. Néanmoins, lorsqu'il ressort d'une manière évidente, par exemple du titre du document, que ce dernier se rapporte à un sujet entièrement différent de celui de la demande, le demandeur est informé que le document déposé semble ne pas être le document approprié.

Art. 88(1)
Règle 38(1)

6.5 Un demandeur qui veut revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité indiquant la date du

Règle 38(2)
Règle 26(2) g)
Règle 88

dépôt antérieur et l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, ainsi que le numéro de ce dépôt. La date et l'Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués dans la requête en délivrance lors du dépôt de la demande de brevet européen. La requête en délivrance peut être rectifiée en application de la règle 88, première phrase, si elle contient des erreurs concernant la date et l'Etat du dépôt antérieur, et à condition que la requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour que la rectification puisse être prise en considération dans la publication de la demande ou, du moins, pour qu'une mention puisse être faite dans la publication de la demande (cf. V, 3 et références qui y sont indiquées). Le numéro de dépôt de la demande antérieure doit être indiqué avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité revendiquée, faute de quoi la demande présente une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier (en application des principes posés par J 01/80, JO 9/1980, 289).

Règle 41(3)
Règle 84bis
Règle 85

6.6 Si la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date du dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt doit informer le demandeur que sa demande ne bénéficiera pas de la priorité s'il n'indique pas, dans un délai d'un mois, une date rectifiée qui se situe au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande. Les règles 84bis et 85 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'art. 87(1). Dans le cas où la date mentionnée pour la demande antérieure est postérieure ou identique à la date de dépôt, le demandeur doit bénéficier d'un délai d'un mois pour indiquer une date rectifiée. (En ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou similaires, cf. V, 2.2).

Règle 38(3)
Art. 88(2)

6.7 Lorsqu'une priorité est revendiquée, la copie de la demande antérieure (pièce justificative) doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, faute de quoi la demande présente une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier (cf. J 01/80, JO 9/1980, 289). Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai mentionné ci-dessus est calculé à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et être accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure (règle 38(3), deuxième phrase). La pièce justificative de priorité doit être produite sous forme d'original, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'original de l'attestation établie par l'administration de dépôt. Une exception à l'obligation de fournir la pièce justificative est formulée à la règle 38(3), troisième phrase, ensemble la décision du Président de l'OEB en date du 22

décembre 1998 (JO 2/1999, 80), si la demande antérieure est:

i) une demande de brevet européen,

ii) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT,

iii) un brevet ou un modèle d'utilité japonais ou

iv) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais en tant qu'office récepteur au titre du PCT,

l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen. Aucune requête n'est nécessaire à cette fin.

Art. 88(1)
Règle 38(4)

6.8 Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3). Il est déjà possible de procéder à cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (Form 1001, section 25a). Cette déclaration n'est valable que si le texte de la demande européenne telle que déposée est une traduction fidèle du texte de la demande antérieure (description et revendications) dont la priorité est revendiquée. Si tel n'est pas le cas ou si la demande européenne contient plus de texte ou moins de texte que n'en contient la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut être acceptée et une traduction complète doit être produite. Une simple réorganisation des différents éléments (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) de la demande ne remet pas en cause la validité de cette déclaration.

6.9 Il n'existe pas de droit de priorité pour une demande de brevet européen

Art. 87(1)
Règle 41(3)

i) lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai visé au point III, 6.1 iii) ou lorsque le demandeur n'a pas mentionné dans le délai indiqué au point III, 6.6 une date rectifiée, qui se situe dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen,

Art. 87(1)

ii) lorsque la demande antérieure a été déposée pour un titre de protection ne donnant pas naissance au droit de priorité (cf. point III, 6.1) ou

Art. 87(1)(5)

iii) lorsque la demande antérieure ne donne pas naissance au droit de priorité en ce qui concerne l'Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée (cf. point III, 6.1 i) et 6.2).

Art. 91(3)

6.10 Le droit de priorité pour la demande de brevet européen est perdu

i) lorsque la déclaration de priorité n'a pas été produite en temps voulu (cf. point III, 6.5) ou

ii) lorsque la copie de la demande antérieure ou, le cas échéant, la traduction de la demande antérieure, n'a pas été produite dans le délai prescrit (cf. III, 6.7, 6.8).

Règle 69(1)

6.11 Notification est faite au demandeur du fait qu'il ne peut se prévaloir d'un droit de priorité ou du fait que le droit de priorité est perdu. Il sera alors tenu compte de la nouvelle situation pour la computation des délais dépendant de la priorité; il en va de même dans le cas d'une renonciation à un droit de priorité. La disparition d'un droit de priorité n'a aucune influence sur les délais ayant déjà expiré. (cf. également C-V, 3.4, E-VIII, 1.5). Si la recherche n'a pas encore eu lieu, la section de dépôt informe la division de la recherche de toute perte du bénéfice d'une date de priorité ou de l'absence d'habilitation à bénéficier de cette date.

7. Titre de l'invention

Règle 26(2) b)

7.1 Dans la requête en délivrance doit figurer le titre de l'invention. La règle 26(2) b), prescrit notamment que le titre de l'invention «doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie». Ainsi, la section de dépôt devra tenir compte des considérations suivantes:

i) les noms de personnes et les dénominations de fantaisie, le mot «brevet» ou des termes similaires non techniques ne servant pas à identifier l'invention ne doivent pas être utilisés;

ii) l'abréviation «etc.», en raison de son caractère vague, ne doit pas être utilisée et doit être remplacée par l'indication de ce qu'elle est censée désigner;

iii) des titres constitués uniquement de mots tels que «Méthode», «Dispositif», «Composés chimiques» ou d'autres titres tout aussi vagues ne remplissent pas la condition précitée, à savoir que le titre doit faire apparaître clairement la désignation technique de l'invention.

iv) Les dénominations commerciales et marques de fabrique ne doivent également pas être utilisées; la section

de dépôt ne doit toutefois intervenir que lorsque les noms utilisés sont, d'après les connaissances générales communes, des dénominations commerciales ou des marques de fabrique.

Règle 26(2) b)

7.2 Le soin de veiller à ce que le titre réponde aux dispositions du règlement d'exécution incombe en dernier ressort à la division d'examen. La section de dépôt devra néanmoins s'efforcer d'éviter dans la mesure du possible la publication de demandes dont les titres ne donnent manifestement aucune information concernant l'objet de l'invention ou risquent d'induire en erreur. Il est donc nécessaire que la section de dépôt prenne connaissance des dispositions de la règle 26(2) b) figurant au point III, 7.1 ci-dessus. En cas de manquement manifeste à ces dispositions, l'Office pourra choisir un nouveau titre, dans la mesure où il le juge nécessaire, sans en informer immédiatement le demandeur. Celui-ci ne saura qu'au moment de la publication de la demande si le titre qu'il a proposé a été maintenu (voir JO 4/1991, 224).

8. Eléments prohibés

Art. 53 a)
Règle 34(1) a)
Règle 34(2)

8.1 La demande ne doit pas contenir d'éléments ou de dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces éléments doivent être omis avant publication de la demande et la place ainsi que le nombre des mots ou dessins omis seront précisés dans la demande publiée. (En cas d'omission de dessins, il y a lieu de tenir compte des exigences formelles prévues au point III, 3.2). Il incombe donc à la section de dépôt de vérifier la description, les revendications et les dessins afin de déterminer s'ils comportent des éléments choquants. Afin de ne pas retarder indûment l'examen quant à la forme, il suffit de procéder à un examen sommaire pour vérifier que le texte ne contient aucun des éléments prohibés suivants: incitation à la licence ou à des actes susceptibles de troubler l'ordre public; incitation à des actes criminels; propagande en faveur de la discrimination raciale, religieuse et obscénités manifestes. La section de dépôt doit également intervenir dans le cas où la division de la recherche attire son attention sur certains éléments choquants qu'elle n'aurait pas remarqués. Les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur.

Règle 34(1) b)
Règle 34(3)

8.2 Conformément à la règle 34(1) b), la demande ne doit pas contenir de «déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers; de simples comparaisons avec l'état de la technique» ne doivent cependant pas être considérées comme dénigrantes. La section de dépôt devrait omettre lors de la publication de la demande les déclarations relevant manifestement de cette catégorie, qui apparaissent à l'examen sommaire visé au point III, 8.1 ou à propos desquelles la division de

la recherche a attiré son attention. S'il y a doute, la question devra être soumise pour étude à la division d'examen. La demande publiée doit mentionner la place et le nombre des mots éventuellement omis et l'OEB doit fournir, sur demande, une copie des passages omis. Dans ce cas également, les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur. (cf. également le traitement applicable aux éléments prohibés dans la procédure devant la division d'examen: C-II, 7).

9. Taxe de revendication

Règle 31(1)
Règle 31(2)
Règle 69(1)
Art. 77(5)

Si une demande comporte plus de dix revendications lors du dépôt, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Il conviendra de se fonder sur l'ordre des revendications à la date du dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque la demande comprend plusieurs jeux de revendications, la règle 31 ne s'applique qu'au jeu qui contient le plus grand nombre de revendications (cf. renseignement juridique n° 3/85 rév., JO 11/1985, 347). La taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande (à propos de ce qu'il faut entendre par «dépôt de la demande», cf. point II, 4.9). Le défaut de paiement dans le délai constitue une irrégularité à laquelle il peut être remédié. Si les taxes de revendication n'ont pas été acquittées dans ce délai, elles peuvent encore être dûment acquittées dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai. Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée à l'expiration de ce nouveau délai, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Le demandeur en est informé. Si les taxes de revendication qui ont été acquittées ne couvrent pas toutes les revendications assujetties à une taxe (revendication 11 et suivantes) et s'il n'a pas été indiqué, lors du paiement, pour quelles revendications les taxes ont été acquittées, le demandeur est invité à indiquer pour quelles revendications assujetties il a acquitté les taxes. La section de dépôt informe la division de la recherche des revendications réputées abandonnées. Une taxe de revendication n'est remboursée que dans le cas visé à l'art. 77(5) (voir II, 3.4).

10. Dépôt des dessins

Art. 78(1) d)
Art. 91(6)
Règle 43(1)
Règle 43(2)

Une demande doit comporter des dessins (même s'ils ne satisfont pas aux conditions de forme visées au point III, 3) lorsqu'il y est fait référence dans la description ou les revendications et il appartient par conséquent à la section de dépôt de procéder à une vérification à cet égard. Si les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande, le demandeur est informé par la section de dépôt que les dessins ainsi que les références aux dessins figurant dans la demande seront réputés

supprimés, à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois, une requête aux fins d'obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés. Si les dessins n'ont pas été déposés, ou s'ils n'ont pas tous été déposés, alors qu'ils étaient mentionnés dans la description ou les revendications, le demandeur est invité à les déposer dans un délai d'un mois, et il est informé que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, s'ils ne sont pas déposés dans ce délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

Règle 88, 2ème phrase

Si le demandeur sollicite l'insertion de dessins par voie de correction, en application de la règle 88, deuxième phrase, il convient de statuer sur cette requête avant d'émettre la notification prévue à la règle 43. Pour ce qui est des principes régissant la rectification des erreurs, cf. V, 3.

11. Abrégé

Art. 78(1) e)
Art. 91(1) c)

11.1 Toute demande de brevet doit contenir un abrégé. L'effet du non-respect de cette exigence est traité au point III, 14.

Règle 47(1)

11.2 Il incombe à la division de la recherche d'arrêter le contenu définitif de l'abrégé. Cependant, s'il est évident que l'abrégé ne correspond pas à l'objet de la demande, ce qui devrait normalement être confirmé par la division de la recherche, le demandeur est informé que le document déposé ne constitue pas un abrégé et que s'il ne remédie pas à l'irrégularité, la sanction prévue au point III, 14 sera appliquée.

Règle 33(4)

11.3 Si la demande comporte des dessins, le demandeur devrait indiquer la figure (ou exceptionnellement les figures) des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé. A défaut d'une telle indication, c'est la division de la recherche qui décide quelle(s) est(sont) la(les) figure(s) à publier. Pour la suite de la procédure, cf. B-XI, 5.

12. Désignation des Etats contractants

12.1 Tous les Etats désignés doivent être des Etats parties à la Convention à la date de dépôt de la demande (concernant la liste des Etats parties à la CBE, voir Remarque liminaire, 4). Tout autre Etat mentionné dans la requête en délivrance ne pourra être pris en considération (concernant la désignation d'Etats contractants sur le formulaire de requête en délivrance, voir points 12.6 et 12.7 ci-dessous). Comme il est stipulé au point II, 2.2, lorsque la demande est déposée au nom de codemandeurs, chacun d'entre eux peut désigner des Etats contractants différents; en cas d'ambiguïté en ce qui concerne les Etats désignés par les demandeurs individuels, les

objections doivent être formulées au cours de l'examen relatif aux conditions de forme.

Art. 79(2)
Art. 149(1)
Art. 2, n° 3bis RRT
Art. 2, n° 3 RRT

12.2 La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Pour la Suisse et le Liechtenstein, il suffit d'acquitter une taxe de désignation conjointe unique. Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé.

En ce qui concerne les demandes de brevet européen, les taxes de désignation doivent être 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.

Règle 15(2)
Règle 25(2)

Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes visées à l'art. 61(1) b), les taxes de désignation doivent être acquittées dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt; toutefois, les taxes de désignation pour ces demandes peuvent être acquittées jusqu'à l'expiration du délai applicable à la demande initiale conformément à l'art. 79(2), si ce délai expire plus tard (cf. IV, 1.4.1).

Règle 104ter(1) b) ii)

En ce qui concerne les demandes euro-PCT, les taxes de désignation doivent être acquittées respectivement dans un délai de 21 mois à compter de la date de dépôt ou de 31 mois à compter de la date de priorité.

Règle 85bis
Art. 2, n° 3ter RRT

12.3 Si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent être acquittées dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai. Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la règle 85bis(1), peuvent encore être acquittées, conformément à la règle 85bis (2) dans un délai supplémentaire non reconductible de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai (en ce qui concerne le calcul des délais composés, cf. renseignement juridique n° 5/93 rév., JO 4/1993, 229.

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 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 (cf. J 5/91, JO 11/1993, 657).

Art. 7(2), 1ère phrase RRT

12.4 Si les taxes de désignation sont payées dans les délais supplémentaires, sans acquitter la surtaxe ou en l'acquittant de manière insuffisante, il convient en premier lieu de déterminer le nombre de taxes de désignation,

surtaxe comprise, qui sont couvertes par le montant versé au titre des taxes de désignation. Le demandeur doit ensuite être invité, conformément à l'art. 7(2), première phrase du règlement relatif aux taxes, à indiquer pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes de désignation, y compris la surtaxe (cf. J 23/82, JO 4/1983, 127). Pour la suite de la procédure, cf. point 12.8.

12.5 Si les taxes de désignation ne sont pas valablement acquittées dans les délais supplémentaires visés à la règle 85bis, la demande est réputée retirée, et le demeure même si, après que cet effet juridique s'est produit, le demandeur déclare renoncer à une ou plusieurs revendications de priorité.

Règle 69(1)

Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (application par analogie de la décision J 04/86, JO 4/1988, 119). Le demandeur est informé de la perte de droit.

Art. 122(5)

Une restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 79(2) et à la règle 85bis est exclue en vertu des dispositions de l'art. 122(5) (cf. J 12/82, JO 6/1983, 221).

Art. 79(1)(2)

12.6 La désignation des Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée, doit figurer dans la requête en délivrance du brevet européen, les taxes de désignation pouvant être acquittées ultérieurement.

L'utilisation du formulaire de requête en délivrance prescrit (Form 1001), qui contient une déclaration précochée désignant tous les Etats contractants de la CBE à la date de dépôt de la demande (rubrique 32.1), garantit que toutes les désignations sont faites à la date à laquelle la demande est déposée, donnant ainsi au demandeur le temps - jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation (art. 79(2), règles 15(2), 25(2) et 85bis(1)(2)) - de décider quels Etats contractants il souhaite effectivement que son brevet couvre. A cet effet, il acquitte les taxes de désignation pour ces Etats, y compris la ou les surtaxe(s) éventuelle(s).

Art. 2, n° 3 RRT
Art. 7(1) RRT

12.7 Pour les demandes déposées depuis le 1er juillet 1999, les taxes de désignation sont réputées acquittées une fois qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé. Ce paiement doit simplement porter la mention «Taxes de désignation» afin que le motif du paiement puisse être établi.

Toutefois, si le demandeur a l'intention de payer moins de sept taxes de désignation lors du dépôt, il doit indiquer les Etats contractants concernés au point 32.2 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001). Cela permet de

garantir que les taxes de désignation acquittées sont correctement saisies dans les livres et d'éviter que des notifications suivant les règles 85bis(1) et 69(1) soient établies inutilement lorsque le demandeur a intentionnellement omis d'acquitter les taxes pour certains Etats dans lesquels il ne souhaite pas de brevet. Si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans le délai de base, les notifications visées aux règles 85bis(1) et 69(1) sont émises uniquement pour les Etats pour lesquels le demandeur a signifié son intention d'acquitter les taxes. Aucune notification n'est émise pour ce qui concerne les autres Etats désignés, mais le demandeur peut encore acquitter les taxes (y compris la surtaxe) pour ces Etats jusqu'à la fin du délai supplémentaire visé à la règle 85bis(2).

Pour les demandeurs qui utilisent la procédure de prélèvement automatique, voir aussi XI, 7.2.

Art. 7(2), 1ère phrase RRT
Art. 9(2) 2ème phrase RRT
Art. 91(4)
Règle 69(1)

12.8 Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à l'art. 79(2), ou à la règle 85bis ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats indiqués au point 32.2 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001), et si l'auteur du paiement n'indique pas pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes, l'OEB l'invite, dans un délai qu'il détermine, à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. Si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, c'est l'art. 9(2) du règlement relatif aux taxes qui est applicable. Les taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignations pour lequel le montant payé est suffisant, et ce dans l'ordre où les Etats contractants sont désignés dans la requête (cf. J 23/82, JO 4/1983, 127). La désignation des Etats contractants non couverts par les taxes est réputée retirée et le demandeur est informé de la perte de droit. Concernant le moment où se produit la perte de droit, cf. point 12.5, 2ème alinéa.

Art. 97(4)(5)
Art. 79(3)
Règle 14

12.9 Sous réserve de la disposition énoncée à la dernière phrase du présent point, la désignation d'un Etat contractant peut être retirée par le demandeur à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet. La taxe de désignation n'est pas restituée lorsqu'une désignation est retirée. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants a pour conséquence que la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé. La désignation d'un Etat contractant ne peut plus être retirée à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance.

13. Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non-parties à la CBE

13.1 Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT), et donc des brevets européens, peuvent s'étendre à des Etats pour lesquels un accord d'extension conclu avec l'Organisation européenne des brevets est entré en vigueur (Etats autorisant l'extension).

L'extension peut être demandée pour les Etats suivants:
Slovénie (SI) depuis le 1er mars 1994
Lituanie (LT) depuis le 5 juillet 1994
Lettonie (LV) depuis le 1er mai 1995
Albanie (AL) depuis le 1er février 1996
Roumanie (RO) depuis le 15 octobre 1996 et
l'ex-République yougoslave de Macédoine (MK) depuis le 1er novembre 1997.

La requête en extension desdits effets aux Etats susmentionnés est réputée présentée avec toute demande européenne déposée après l'entrée en vigueur des accords d'extension respectifs. Ceci s'applique également aux demandes euro-PCT (à condition que la demande internationale désigne à la fois l'OEB pour un brevet européen et l'Etat autorisant l'extension pour un brevet national). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée (cf. 13.2). En acquittant la taxe d'extension, le demandeur décide d'étendre à un Etat déterminé autorisant l'extension les effets de la demande. La déclaration prévue à la nouvelle rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001) ou à la rubrique 11 du formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB (Form 1200), dans laquelle le demandeur doit indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe d'extension, n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.

Une requête en extension des effets d'une demande divisionnaire (cf. IV, 1) n'est réputée présentée que si la requête correspondante est toujours valide dans la demande initiale, à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

13.2 Conformément aux dispositions nationales applicables des Etats autorisant l'extension, la taxe d'extension doit être acquittée dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (cf. III, 12.2 et VII, 1.3). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée dans les délais de base fixés (art. 79(2), règles 15(2), 25(2) et 104ter(1)), il n'est établi de notification visée à la règle 85bis(1). Toutefois, le demandeur peut encore valablement acquitter la taxe d'extension dans un délai supplémentaire

de deux mois à compter de l'expiration du délai de base moyennant également le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe d'extension (règle 85bis(2)). Pour ce qui est du plafond de cette surtaxe, l'art. 2, 3ter du règlement relatif aux taxes s'applique mutatis mutandis.

Si la taxe d'extension et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas payées dans les délais, la requête en extension est réputée retirée. Il n'est pas établi de notification visée à la règle 69(1) et la restitutio in integrum quant aux délais de paiement de la taxe d'extension n'est pas possible.

13.3 La requête en extension peut être retirée à tout moment. Elle est réputée retirée lorsque la demande de brevet européen ou la demande euro-PCT a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée. Il n'est pas établi de notification distincte. Les taxes d'extension valablement acquittées ne sont pas remboursées.

13.4 Tous les Etats liés par un accord d'extension sont réputés désignés et sont par conséquent indiqués dans la demande publiée. Ces Etats, et ceux pour lesquels la taxe d'extension a été acquittée, sont indiqués dans le registre européen des brevets et dans le bulletin européen des brevets. Les Etats autorisant l'extension publient dans leur registre national les données pertinentes relatives aux demandes de brevet et aux brevets européens dont les effets sont étendus à leur territoire.

Les Etats qui autorisent l'extension n'étant pas des Etats parties à la CBE, les dossiers des demandes publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique dans les locaux des offices nationaux de ces Etats (cf. XII, 3.4).

14. Correction des irrégularités

Art. 91(2)

14.1 Lorsqu'au cours de l'examen destiné à s'assurer que la demande répond aux exigences énoncées aux sections précédentes du présent chapitre, l'examinateur chargé des formalités constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il doit donner au demandeur la faculté de remédier à chacune de ces irrégularités dans un délai déterminé. Certains de ces délais ont déjà été évoqués (cf. délais prévus aux points III, 5.5, 6.5, 6.6, 6.7, 9, 10 et 12.2), d'autres sont fixés par la section de dépôt conformément à la règle 84. Dans le premier rapport qu'il adresse au demandeur, l'examinateur chargé des formalités doit formuler toutes les objections relatives à la forme pouvant être soulevées lors du premier examen de la demande. Toutefois, comme il est indiqué au point III, 3.2, la section de dépôt ne doit pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 32(2) i) et j) ou mettre en question l'inclusion de tableaux dans les revendications. Il est probable que certaines questions ne

pourront être définitivement résolues à ce stade, notamment le dépôt de documents concernant la priorité pour lesquels le délai de dépôt n'a pas encore expiré et qu'il pourra être nécessaire d'adresser à l'intéressé d'autres notifications. Si le demandeur est tenu de désigner un mandataire, mais n'a pas effectué cette désignation, l'examinateur chargé des formalités doit, dans son premier rapport, relever non seulement cette irrégularité, mais également toute autre irrégularité manifeste, étant donné qu'il faut supposer que le demandeur procédera, dès réception du rapport, à la désignation d'un mandataire dans les délais impartis.

Règle 41(1)(2)

14.2 La section de dépôt détermine les délais impartis pour remédier aux irrégularités suivantes:

i) l'absence de désignation d'un mandataire lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant, ou l'absence du dépôt de pouvoir lorsque cela est nécessaire (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489) (cf. III, 2);

ii) la non-conformité des documents constituant la demande avec les exigences formelles (cf. III, 3);

iii) la non-conformité de la requête en délivrance du brevet (à l'exception des indications requises pour la revendication de priorité (cf. III, 4));

iv) l'absence de dépôt de l'abrégé (cf. III, 11);

v) le non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 9);

vi) l'absence de la pièce justificative de priorité et du numéro de dépôt de la demande antérieure (cf. III, 6).

Règle 84
Art. 91(3)

Le délai imparti pour remédier à toute irrégularité mentionnée ci-dessus, à l'exception du cas v), ne doit pas être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois; en général, le délai est fixé à deux mois. S'il n'est pas remédié à toutes les irrégularités visées dans le délai imparti, la demande est rejetée dans les cas i), ii), iii) et iv); dans les cas v) et vi), il se produit une perte de droit et la section de dépôt informe le demandeur de cette décision. La division de la recherche est informée du rejet de la demande ou de la perte partielle des droits.

Liste des Etats [1]

pour lesquels le dépôt est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité (cf. III, 6.2) (situation au 1er mars 1999)

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo
Congo, République démocratique,
Corée, République de
Corée, République populaire démocratique
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenada
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (République islamique)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine (ex-République yougoslave)
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Monaco
Mongolie
Mozambique
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Ouzbekistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République centrafricaine
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie, République-Unie de,
Tchad
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vatican
Venezuela
Viet Nam
Yougoslavie
Zambie
Zimbabwe

[1] Il s'agit des Etats contractants de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP). Aucun accord n'a jusqu'à présent été conclu en application de l'art. 87(5) (voir III, 6.2).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9)

1.1 Généralités

Art. 76
Règle 25(1)

1.1.1 La demande de brevet européen peut être divisée et la demande divisionnaire qui en résulte peut être divisée à son tour. Lorsque l'OEB agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est également réputée être une demande de brevet européen (art. 150(3)). Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes.

Règle 51(4)

1.1.2 Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date à laquelle il donne son accord, conformément à la règle 51(4), sur le texte dans lequel le brevet européen doit être délivré.

Il est à noter qu'une requête en modification faisant suite à une notification établie conformément à la règle 51(4) doit être considérée comme un accord au sens de la règle 25, c'est-à-dire l'accord du demandeur sur le texte tel que modifié conformément aux pièces qu'il a déposées (cf. communiqué de l'OEB dans JO 1-2/1989, 43). Si la division d'examen autorise les modifications demandées, elle poursuit la procédure en émettant la notification visée à la règle 51(6) (cf. C-VI, 15.1.2). Dans ce cas, le dernier délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire est le jour auquel l'OEB a reçu la requête en modification. Si la division d'examen n'approuve pas les modifications demandées et poursuit la procédure en émettant une notification motivée (cf. C-VI, 15.1.3), le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'au jour où il présente un texte que la division d'examen approuve.

1.1.3 Seul le demandeur enregistré peut déposer une demande divisionnaire, ce qui signifie qu'en cas de transfert d'une demande, une demande divisionnaire ne peut être déposée par le nouveau demandeur ou au nom de celui-ci que si le transfert a été dûment enregistré et est donc effectif (règle 20) à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

1.1.4 Une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours pendante. Lorsqu'une demande est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que la dernière citée soit pendante à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire.

Il ne peut donc plus être déposé de demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée.

Lorsqu'une demande est réputée retirée (par ex. si la désignation de l'inventeur n'a pas été déposée dans le délai fixé par l'art. 91(5)), la procédure se termine à l'expiration du délai non observé, quelle que soit la date à laquelle la perte d'un droit est notifié conformément aux dispositions de la règle 69 (à moins qu'il soit remédié à la perte de droit au moyen d'une requête recevable en poursuite de la procédure ou en restitutio in integrum (cf. E-VIII, 2)).

En cas de rejet de la demande, il n'est plus possible au demandeur de déposer une demande divisionnaire, à moins qu'il ne forme un recours. Dans ce cas, la décision de rejet ne peut prendre effet qu'au terme de la procédure de recours. Etant donné que les dispositions relatives au dépôt de demandes divisionnaires sont également applicables à la procédure de recours (règle 66(1)), il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

1.2 Date de dépôt et priorités de la demande divisionnaire

Art. 76(1), 2ème phrase

1.2.1 Une demande divisionnaire européenne 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 (cf. IV, 1.2.2) et bénéficie du droit de priorité (cf. IV, 1.2.3).

Art. 80

1.2.2 Pour que la demande divisionnaire soit considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale, il faut que les conditions énumérées à l'art. 80 soient satisfaites (cf. II, 4.1. s.). Une demande divisionnaire dûment déposée bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale (cf. C-VI, 9.4 s.).

Règle 38(3)(4)

1.2.3 Une priorité revendiquée dans la demande initiale peut également être revendiquée dans la demande divisionnaire. Dans la mesure où le droit de priorité attaché à la demande initiale n'est pas encore éteint, la demande divisionnaire conserve la priorité de cette demande sans qu'il soit nécessaire de la revendiquer formellement une nouvelle fois. Si la copie et, éventuellement, une traduction de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée) ont déjà été produites à l'appui de la demande initiale avant le dépôt de la demande divisionnaire, il n'est plus nécessaire de produire ces documents de priorité à l'appui

de la demande divisionnaire. L'OEB effectue une copie du ou des documents en cause et l'introduit dans le dossier de la demande divisionnaire (cf. communication relative à l'application de la règle 38(3) et (4), aux demandes divisionnaires européennes et aux nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'art. 61(1) b), JO 6-7/1979, 290).

Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il n'a pas encore été produit de documents de priorité à l'appui de la demande initiale, ces documents doivent être joints à la demande divisionnaire; ils doivent également être joints à la demande initiale, dans la mesure où la priorité concernant des éléments demeurés dans la demande initiale reste valable. Le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents de priorité lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale. Si l'objet de la demande divisionnaire ne se réfère qu'à certaines des priorités revendiquées dans la demande initiale, l'obligation de joindre les documents de priorité à la demande divisionnaire ne vaut que pour ces priorités.

Règle 38(2) Il en va de même pour l'indication du numéro de dépôt de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée). En ce qui concerne les délais relatifs à la production des documents de priorité et à l'indication du numéro de dépôt, voir points III, 6.5, 6.7 s.

1.3 Dépôt de la demande divisionnaire

Art. 76(1)
Art. 75(3) 1.3.1 La demande divisionnaire doit être déposée directement (soit par remise personnelle soit par voie postale) auprès d'un des bureaux de réception de l'OEB. Le dépôt d'une demande divisionnaire européenne auprès d'une administration nationale n'a aucun effet juridique; l'administration en question peut toutefois, à titre de service, adresser la demande divisionnaire européenne à l'OEB. Si une administration nationale compétente choisit de transmettre la demande, celle-ci n'est réputée avoir été reçue qu'à la date de réception des documents à l'OEB.

Règle 26(2) e) 1.3.2 Dans sa requête en délivrance, le demandeur doit déclarer que la demande constitue une demande divisionnaire, et indiquer le numéro de la demande initiale. Si la requête présente certaines irrégularités, telles que l'absence du numéro de la demande initiale ou l'absence de l'indication que la demande constitue une demande divisionnaire, alors que certaines pièces annexes le mentionnent, il peut être remédié à cette irrégularité de la façon indiquée au point III, 14.

Règle 4
Règle 6

1.3.3 Ainsi qu'il est indiqué au point VIII, 1.3, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande initiale. Si, lors du dépôt de la demande initiale, il a été fait usage des possibilités offertes par l'art. 14(2), le demandeur peut, dans la mesure où il remplit les conditions requises, déposer également la demande divisionnaire dans la langue de la demande initiale. Il doit ensuite produire une traduction dans la langue initiale de la procédure de la demande initiale. La demande ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale, si ces conditions ne sont pas remplies. Si la traduction n'est pas produite dans les délais visés à la règle 6, la demande divisionnaire est réputée retirée, conformément à l'art. 90(3).

Art. 76(2)
Règle 25(2)

1.3.4 Seuls peuvent être désignés dans la demande divisionnaire les Etats contractants qui, à la date où elle est déposée, sont toujours valablement désignés dans la demande initiale. La désignation d' autres Etats est sans effet et le demandeur en est informé.

1.3.5 Pour ce qui est de l'extension à des Etats déterminés non- parties à la CBE, des effets des brevets européens délivrés suite à des demandes divisionnaires, cf. III, 13.1.

1.4 Taxes

Art. 76(3)
Règle 25(3)
Art. 79(2)

1.4.1 Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour la demande divisionnaire dans le délai d'un mois à compter de son dépôt (délai de base). Les taxes de désignation peuvent toutefois être acquittées jusqu'à l'expiration du délai visé à l'art. 79(2) et applicable à la demande initiale, dans la mesure où cette date est ultérieure.

La taxe de recherche doit être acquittée même si une nouvelle taxe de recherche a déjà été acquittée au titre de la règle 46(1) pour le rapport de recherche couvrant la partie de la demande initiale qui ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention et qui fait l'objet de la demande divisionnaire (pour le remboursement de la taxe de recherche, cf. XI, 10.2.1).

Règle 85bis
Art. 2, n° 3ter RRT

Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent être acquittées dans les délais supplémentaires prévus à la règle 85bis, moyennant également versement d'une surtaxe dans ces délais. (cf. II, 4.9 et III, 12.2 et 12.3). Les conséquences du non-respect de ces dispositions sont indiquées au point II, 4.11 en ce qui concerne les taxes de dépôt et de recherche et aux points III, 12.4, 12.5 et 12.8 en ce qui concerne les taxes de désignation.

Règle 31(1)

1.4.2 Si une demande divisionnaire comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées même si des taxes de revendication afférentes à la demande initiale ont déjà été acquittées pour des revendications portant sur le même objet que celui qui est désormais revendiqué dans la demande divisionnaire (cf. III, 9).

Art. 86(1)
Art. 76(1)
Règle 37(3), 2ème phrase
Art. 86(2)
Règle 37(3), 3ème phrase
Règle 37(3)
Art. 2, n° 5 RRT

1.4.3 Des taxes annuelles doivent être payées à l'OEB pour la demande divisionnaire, au même titre que pour toute autre demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si la demande divisionnaire est déposée à une date à laquelle des taxes annuelles concernant la demande initiale sont exigibles, ces taxes annuelles devront être également acquittées pour la demande divisionnaire. Conformément à l'art. 76(1), la date de dépôt de la demande initiale est également déterminante pour le calcul des délais de paiement des taxes annuelles dues pour la demande divisionnaire (art. 86(1)). Le paiement doit être effectué dans les quatre mois du dépôt de la demande divisionnaire. Si ce délai n'a pas été respecté, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 10% de la taxe annuelle payée en retard.

Il en est de même lorsque, outre les taxes annuelles à payer a posteriori pour la demande divisionnaire, une nouvelle taxe annuelle vient à échéance à la date du dépôt de la demande divisionnaire, ou lorsqu'une taxe annuelle arrive pour la première fois à échéance.

Règle 37(3), 2ème phrase
Art. 86(2)
Règle (37)2
Art. 2, n° 5 RRT

Si, dans le délai susmentionné de quatre mois, une nouvelle taxe annuelle ou une première taxe annuelle vient à échéance, cette taxe peut être acquittée sans surtaxe jusqu'à l'expiration de ce délai. Passé ce délai, la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, moyennant le paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 10% de la taxe annuelle payée en retard. Lors du calcul du délai supplémentaire, il y a lieu d'appliquer les principes posés par la Chambre de recours juridique (cf. J 4/91, JO 8/1992, 402).

Dans le cas de requêtes en restitutio in integrum quant au délai non observé pour le paiement de la (des) taxe(s) annuelle(s) exigible(s) dans le délai de quatre mois visé à la règle 37(3), deuxième phrase, le délai de forclusion prévu à l'art. 122(2), troisième phrase, ne commence à courir qu'après l'expiration du délai de quatre mois.

Exemple :

05.03.1990	Date de dépôt de la demande initiale
13.01.1993	Dépôt de la demande divisionnaire et échéance de la taxe annuelle pour la troisième année
31.03.1993	Echéance de la taxe annuelle pour la quatrième année
13.05.1993	Expiration du délai de quatre mois visé à la règle 37(3)
13.05.1994	Expiration du délai d'un an visé à l'art. 122(2).

1.5 Désignation de l'inventeur

Règle 42(2) Les dispositions indiquées au point III, 5.5 sont applicables à la désignation de l'inventeur; toutefois, le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la signification de la notification de la section de dépôt informant le demandeur du défaut de désignation de l'inventeur ou d'irrégularités dans cette désignation.

1.6 Pouvoir

Les dispositions mentionnées aux points IX, 1.5 et 1.6, sont applicables au pouvoir accordé pour la demande divisionnaire. Si, conformément à ces dispositions, le mandataire doit déposer un pouvoir, il ne peut se prévaloir du pouvoir individuel déposé avec la demande initiale que si ce pouvoir stipule expressément que le mandataire est habilité à déposer des demandes divisionnaires.

1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme

Pour des questions autres que celles visées aux points IV, 1.1 à 1.6, l'examen quant aux conditions de forme des demandes divisionnaires s'effectue comme pour les autres demandes. Les dispositions de la règle 27bis s'appliquent aux demandes divisionnaires ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés, déposées après le 1er janvier 1993 (cf. IV, 5).

1.8 Suite de la procédure

Les demandes divisionnaires font l'objet d'une recherche, sont publiées et examinées de la même façon que les autres demandes de brevet européen. La taxe de recherche est remboursée si les conditions requises par l'art. 10(1) du règlement relatif aux taxes, sont remplies. Le délai de dépôt de la requête en examen commence à courir à la date de la mention de la publication du rapport de recherche concernant la demande divisionnaire.

2. Demandes visées à l'art. 61

2.1 Généralités

Art. 61(1) Le droit à l'obtention du brevet européen peut être reconnu par décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente (ci-après dénommée «tribunal») à une personne visée à l'art. 61(1), autre que le demandeur. A condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance annexé à la Convention:

Art. 61(1) a) i) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

Art. 61(1) b) ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

Art. 61(1) c) iii) demander le rejet de la demande.

Lorsque la demande n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée ou rejetée ou a été réputée retirée, le tiers peut encore déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'art. 61(1) b) (cf. décision G 3/92, JO 9/1994, 607).

2.2 Suspension de la procédure de délivrance

Règle 13(1) «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», preuve qui peut prendre la forme d'une attestation délivrée par un tribunal, «l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen.» La suspension doit être ordonnée dans une décision. Il s'agit dans ce cas d'une décision intermédiaire qui, conformément à l'art. 106(3), ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. Ces questions sont traitées par la division juridique (cf. JO 9/1990, 404).

Le protocole sur la reconnaissance fait partie intégrante de la Convention, en vertu de l'art. 164(1). Il règle la compétence des tribunaux et la reconnaissance de décisions pour les Etats parties à la Convention.

2.3 Reprise de la procédure de délivrance

Règle 13(3)

2.3.1 «L'OEB peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le demandeur. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu'au demandeur, et le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'OEB peut reprendre la procédure.»

2.3.2 Si une date est fixée pour la reprise de la procédure de délivrance, il conviendrait toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de manière à permettre que celle-ci soit close à cette date. Si à la date fixée le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendrait, en tout état de cause, de proroger la suspension de la procédure de délivrance lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure de délivrance devrait être reprise si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure judiciaire en première instance s'est terminée par une décision favorable au demandeur, et que la procédure judiciaire est poursuivie par l'introduction d'un recours.

Règle 13(2)

2.3.3 «Si la preuve est apportée à l'OEB qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l'obtention du brevet européen, l'OEB notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l'art. 61(1) b), une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée pour l'ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision rendue est favorable au tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la reprise de la procédure de délivrance.»

Règle 13(5)

2.4 Suspension des délais

«La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception des délais prévus pour l'acquittement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.»

Exemple: Le délai de six mois prévu par l'art. 94(2), a commencé à courir le 1er juillet 1982. La procédure a été suspendue le 21 septembre 1982 et reprise le 1er août 1983. La partie du délai écoulée se termine le 20 septembre 1982. La partie du délai non encore écoulée correspond donc à 10 jours et 3 mois; elle commence à courir le 1er août 1983 et expire le 10 novembre 1983.

Règle 14

2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

«A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet» (cf. IV, 2.2), «et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance» (cf. IV, 2.3), «ni la demande de brevet européen, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.»

Art. 61(1) a)

2.6 Poursuite par le tiers de la procédure relative à la demande

Si le tiers entend faire usage de la possibilité offerte à l'art. 61(1) a) (cf. IV, 2.1 i)), il doit le déclarer par écrit en temps voulu à l'OEB. Le tiers prend alors la place du demandeur. La procédure de délivrance est reprise dans l'état où elle se trouve lors de la réception de la déclaration du tiers, ou, le cas échéant, dans l'état dans lequel elle a été suspendue (cf. IV, 2.2).

2.7 Dépôt d'une nouvelle demande

Art. 61(1) b)
Art. 75(1)
Art. 77(3)(5)
Règle 15(3)

2.7.1 Une nouvelle demande de brevet européen, telle qu'elle est visée à l'art. 61(1) b), peut être déposée auprès d'un des bureaux de réception de l'OEB, ou auprès des services compétents d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet (pour plus de détails, cf. II, 1.1). La transmission d'une demande déposée auprès d'une autorité nationale compétente est régie par les dispositions de la règle 15(3).

2.7.2 La nouvelle demande doit, à maints égards, être traitée comme une demande divisionnaire européenne, et il y a lieu de lui appliquer les dispositions correspondantes, notamment:

Art. 61(2)

i) bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale, ainsi que de la date de priorité (cf. IV, 1.2);

ii) déclaration dans la requête en délivrance (cf. IV, 1.3.2);

Art. 61(3)
Règle 15(2)

iii) taxes de dépôt, de recherche, de désignation et de revendication (cf. IV, 1.4.1 et 1.4.2);

Règle 85bis
Règle 31(1)

iv) désignation de l'inventeur (cf. IV, 1.5).

Règle 37(4)

Une disposition différente s'applique en ce qui concerne les taxes annuelles. Les taxes annuelles pour une nouvelle demande ne sont pas exigibles au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

Pour le reste, l'examen quant à la forme est identique à celui effectué pour les autres demandes.

2.7.3 Si le droit à l'obtention d'un brevet européen n'a été attribué au tiers que pour certains des Etats contractants désignés dans la demande initiale, et si le tiers dépose une nouvelle demande pour ces Etats, la procédure relative à la demande initiale est poursuivie pour les autres Etats au nom du demandeur initial.

Règle 15(1)

2.7.4 La demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision passée en force de chose jugée a été rendue ou reconnue.

2.8 Rejet de la demande initiale

Art. 61(1) c)

Si le tiers demande le rejet de la demande initiale en application de l'art. 61(1) c), l'OEB doit donner suite à cette requête. La décision est susceptible de recours (art. 106(1)).

2.9 Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement

Règle 16(1)

«Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, l'art. 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.»

3. Présentation à une exposition

Art. 55(1) b)
Art. 55(2)
Règle 23

3.1 Lorsque le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention qui fait l'objet de la demande a été présentée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, il doit produire une attestation à l'appui de sa déclaration dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. La liste des expositions reconnues est publiée au Journal officiel de l'OEB. L'attestation, qui doit avoir été délivrée pendant l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition, doit mentionner:

i) que l'invention a été présentée à l'exposition;

ii) la date d'ouverture de l'exposition;

iii) la date de la première divulgation de l'invention si celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition.

L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susmentionnée.

3.2 La section de dépôt accuse réception de l'attestation et des pièces permettant d'identifier l'invention. Elle attire l'attention des demandeurs sur tout défaut manifeste que comporte l'attestation ou les pièces d'identification lorsqu'il est possible de rectifier les irrégularités dans le délai de quatre mois qui est imparti. Si l'attestation ou les pièces d'identification ne sont pas présentées dans le délai accordé, cela est notifié au demandeur.

4. Demandes concernant une matière biologique

Règle 28(1) c) d)
Règle 28(2)
Règle 23ter(3)

4.1 Conformément à la règle 23ter(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. Lorsque, pour une demande concernant une matière biologique, le demandeur déclare qu'il a déposé cette matière biologique auprès d'une autorité de dépôt habilitée, aux fins des règles 28 et 28bis, conformément à la disposition prévue à la règle 28(1) a), il doit, si ces informations ne figurent pas dans la demande telle que déposée, communiquer le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture et, lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant, dans celui des délais suivants qui expire le premier:

Règle 28(2) a)

i) soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen,

Règle 28(2) b)

ii) soit, lorsqu'une requête tendant à avancer la publication de la demande est présentée, au plus tard à la date de présentation de ladite requête,

Règle 28(2) c)

iii) soit, lorsqu'une notification indiquant qu'il existe un droit de consultation du dossier en vertu de l'art. 128(2) a été faite, dans un délai d'un mois après ladite notification.

Règle 28(1) d)

En outre, lorsque le déposant et le demandeur ne sont pas une seule et même personne, le même délai s'applique

pour la remise d'un document à l'OEB attestant 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 règle 28(3) ou (4).

Règle 28(9)

L'autorité de dépôt devra figurer sur la liste des autorités habilitées aux fins des règles 28 et 28bis qui est publiée au Journal officiel de l'OEB. Cette liste indique quelles sont les autorités de dépôt habilitées, en particulier les autorités internationales au sens du Traité de Budapest. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel.

Art. 97(1)
Art. 83
Règle 28

4.2 Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 28(1) c) (indication de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la culture) ou les informations et le document visés à la règle 28(1) d) (autorisation de se référer au dépôt et consentement à mettre celui-ci à disposition) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 28(2). Dans le cas où l'information visée à la règle 28(1) c) fait défaut, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à pouvoir retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. décision G 2/93, JO 5/1995, 275). Le demandeur est également informé lorsqu'il est fait référence à un dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, mais qu'aucun récépissé de l'autorité de dépôt n'a été produit. Toute mesure ultérieure relève de la compétence de la division d'examen. Voir également C-II, 6, en particulier 6.3 ii), pour le traitement par la division d'examen des demandes concernant la matière biologique.

Règle 28(4)

4.3 Aux termes de la règle 28(4) a) et b), le demandeur peut, jusqu'à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, informer l'OEB que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité au micro-organisme déposé, qui est prévue à la règle 28, ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert.

Il devra à cette fin adresser à l'OEB une déclaration écrite qui ne doit pas figurer dans la description ni dans les revendications de la demande de brevet européen. Elle

peut être formulée dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001, rubrique 30).

Si la déclaration est recevable, il en est fait mention à la première page du texte publié de la demande de brevet européen (cf. également VI, 1.3).

Règle 28(5) 4.4 La déclaration adressée conformément à la règle 28(4) a pour effet que la matière biologique est remise uniquement à un expert agréé par le Président de l'OEB ou à tout autre expert, à condition que le demandeur ait donné son accord.

Règle 28(9) La liste des experts en microbiologie agréés, qui est publiée au Journal officiel, fournit toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité (voir JO 8/1992, 470).

5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

Règle 27bis(1)
Règle 27bis(4)
Règle 27bis(2) Si des séquences de nucléotides et d'acides aminés correspondant à la définition de la norme ST.25 de l'OMPI, paragraphe 2 ii), sont exposées dans la demande de brevet européen, il convient de les présenter sous la forme d'une liste de séquences conforme à cette norme de l'OMPI. La liste de séquences doit être déposée comme faisant partie de la description, mais elle peut également être déposée ultérieurement, auquel cas elle ne fait pas partie de la demande. En plus de la liste écrite, il faut produire la liste de séquences sur un support électronique de données autorisé et conforme à la norme ST.25, de l'OMPI, paragraphe 39 et suiv.. L'information figurant sur le support électronique de données doit être identique à la liste écrite, qui fait foi. Le demandeur ou son mandataire est tenu de joindre au support de données une déclaration en ce sens, conformément à la règle 27bis(2). Voir la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998 et le communiqué de l'OEB qui l'accompagne (supplément n° 2 du JO 11/1998).

Art. 91(2)
Règle 41(1)
Art. 91(1) b)
Art. 91(3) La section de dépôt informe le demandeur de toute irrégularité dans la liste de séquences écrite, le support électronique de données ou la déclaration visée à la règle 27bis(1) et l'invite à y remédier dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne satisfait pas en temps utile aux conditions énoncées à la règle 27bis en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998, le cas échéant après y avoir été invité par la section de dépôt, la demande est rejetée.

Art. 121 Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande.

6. Transformation en demande de brevet national

Art. 135
Art. 136(2)

6.1 Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est tenu d'appliquer la procédure de délivrance du brevet national ou d'un autre titre de protection prévu par la législation de cet Etat, sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet européen dans les conditions prévues à l'art. 135(1). Si la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai de trois mois prévu à l'art. 135(2), la disposition faisant l'objet de l'art. 66 cesse de produire ses effets. La requête en transformation doit être présentée à l'OEB, sauf si la demande est réputée retirée conformément à l'art. 77(5); en pareil cas, la requête doit être introduite auprès du service central de la propriété industrielle auprès duquel la demande avait été déposée.

Art. 136(1)

6.2 La requête en transformation présentée à l'OEB doit préciser les Etats contractants dans lesquels le requérant souhaite engager la procédure nationale et la taxe de transformation doit être versée simultanément. Si cette taxe n'est pas payée, le demandeur ou le titulaire du brevet est informé que sa requête ne sera réputée présentée qu'après le paiement de cette taxe. L'OEB transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

CHAPITRE V

TRANSMISSION DES NOTIFICATIONS ET MODIFICATIONS DE LA DEMANDE

1. Notification concernant la forme

1.1 Si, à la fin d'un examen de la demande quant à la forme, il apparaît que celle-ci ne répond pas aux conditions de forme, la section de dépôt ou, le cas échéant, la division d'examen transmet une notification au demandeur. Elle indique dans cette notification toutes les conditions prévues par la Convention et son règlement d'exécution auxquelles la demande ne satisfait pas, et lorsqu'il s'agit d'irrégularités qui sont susceptibles d'être rectifiées, elle invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai fixé (cf. III, 14). Les conséquences résultant soit des irrégularités soit du fait qu'il n'est pas remédié aux irrégularités de façon appropriée dans les délais, par exemple demande réputée retirée, perte du droit de priorité, sont notifiées au demandeur.

1.2 En règle générale, un délai sera fixé pour répondre à chaque objection particulière. Ces délais sont, soit fixés par la Convention ou son règlement d'exécution, soit, sous réserve de certaines restrictions, laissés à l'appréciation de l'OEB (cf. E-VIII, 1). Si une irrégularité n'est pas rectifiée en temps utile, les effets juridiques envisagés sont applicables.

2. Modification de la demande

Règle 41(1)
Règle 86(2)
Art. 123(1)
Art. 123(2)
Règle 49(3)

2.1 Avant d'avoir reçu le rapport de recherche, le demandeur ne peut modifier la demande que lorsqu'il a été invité par la section de dépôt à remédier à certaines irrégularités. Après avoir reçu le rapport de recherche et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, c'est-à-dire également durant la période où la demande se trouve encore à la section de dépôt, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Ce faisant, il doit veiller à ce que la demande de brevet européen ne soit pas modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (en ce qui concerne la publication des revendications modifiées de cette façon, cf. également point VI, 1.3).

Règle 41(1)
Règle 86(1)

2.2 La section de dépôt examine quant à la forme les modifications présentées par le demandeur avant qu'il n'ait reçu le rapport de recherche. Ces modifications sont destinées à remédier aux irrégularités notifiées par la section de dépôt. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées et cette condition oblige la section de dépôt à comparer toute

description, toute revendication et tout dessin modifiés avec ceux qui ont été déposés initialement. Lorsque, par exemple, une nouvelle description est déposée en remplacement d'une description déposée antérieurement et qui a été refusée en raison de sa non-conformité avec les conditions de forme, la section de dépôt doit comparer les deux descriptions et l'objection n'est réfutée que lorsqu'il y a identité de contenu. Les modifications qui ne se bornent pas à remédier à des irrégularités et qui sont déposées avant la réception du rapport de recherche peuvent être prises en considération dans la suite de la procédure à condition qu'à la réception du rapport de recherche, le demandeur déclare qu'il souhaite les maintenir. L'examen quant à la forme des modifications déposées après réception du rapport de recherche et avant que la demande ne soit transférée à la division d'examen, incombe à la section de dépôt. (La procédure à suivre pour effectuer des modifications est indiquée à la partie E-II.)

3. Rectification des erreurs contenues dans les pièces soumises à l'OEB

Règle 88

«Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'OEB peuvent être rectifiées sur requête.» Les requêtes en vue de ces modifications peuvent être introduites à tout moment. Toutefois, s'il s'agit de la rectification d'affirmations erronées, que les tiers pouvaient considérer comme exactes et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique (par ex. lorsqu'on rectifie l'indication de droits de priorité), la requête en rectification doit être présentée sans délai ou, tout au moins, suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande de brevet européen (cf. J 04/82, JO 10/1982, 385 et J 02/92, J 03/91 et J 06/91, JO 6/1994, 375, 365 et 349 resp., ainsi que J 11/92, JO 1-2/1995, 25 et J 7/94, JO 12/1995, 817). Pour la correction de la date de dépôt antérieur indiquée, voir également III, 6.6.

Règle 88, 2ème phrase

Si l'erreur se trouve dans la description, les revendications ou les dessins, 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. Une telle rectification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de 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 (cf. avis G 3/89 et décision G 11/91, JO 3/1993, 117, 125 ; cf. également C-VI, 5.9). En particulier, il n'est pas admissible de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande (c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins) par d'autres pièces qui sont celles que le

demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance (cf. décision G 2/95, JO 10/1996, 555). La division d'examen statue sur la requête en rectification. Si une requête en rectification est introduite avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, il doit en être fait mention sur la page du titre de la page de publication.

CHAPITRE VI

PUBLICATION DE LA DEMANDE ET TRANSMISSION A LA DIVISION D'EXAMEN

1. Publication de la demande

Art. 93(1)

1.1 La demande est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, la demande peut être publiée (à condition que les taxes de dépôt et de recherche aient déjà été dûment payées) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet européen sont toutes deux effectuées à bref délai lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai.

Si le demandeur renonce à sa date de priorité, la publication est ajournée à condition que la notification de cette renonciation parvienne à l'OEB avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, lorsqu'une priorité est revendiquée, ou à compter de la date de dépôt, si la priorité est abandonnée ou si aucune priorité n'est revendiquée (cf. décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992, JO 1-2/1993, 55). L'achèvement effectif des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication est notifié au demandeur, en même temps que le numéro de publication et la date de publication prévue. Si la notification de la renonciation parvient après cette période, la publication, si elle n'a pas déjà eu lieu, est effectuée comme si la date de priorité s'appliquait, mais la notification de la renonciation à la priorité doit être publiée au Bulletin européen des brevets (cf. C-V, 3.4). Il convient de procéder de manière analogue, lorsqu'il y a eu perte du droit de priorité dans les conditions prévues à l'art. 91(3).

Règle 48(2)

1.2 La demande n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou qu'elle a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (cf. communiqué de l'OEB, JO 1-2/1993, 56). Si aucune décision n'a encore été prise alors qu'à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, une requête en décision au sens de la règle 69(2) a bien été reçue (voir JO 11/1990, 455), la demande est néanmoins publiée.

Lorsque la demande est retirée après l'achèvement des préparatifs techniques, dans le but de faire obstacle à la publication, il n'est pas garanti que cette publication puisse encore être arrêtée. Cependant, l'Office tentera (conformément aux principes énoncés dans J 05/81, JO 4/1982, 155) de faire obstacle à la publication, si dans le cas d'espèce, cela est encore possible sans qu'il en résulte pour l'Office des pertes excessives, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure de publication.

Règle 14

La demande peut être retirée au moyen d'une déclaration écrite, qui ne doit comporter aucune réserve et être formulée sans équivoque (cf. J 11/80, JO 5/1981, 141). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. renseignement juridique n° 8/80, JO 1/1981, 6). Cette déclaration peut toutefois être subordonnée à la condition que le contenu de la demande ne soit pas communiqué au public. De cette manière, il est tenu compte de la situation particulière dans laquelle se trouve le demandeur, qui ne peut savoir, lorsque la déclaration de retrait est effectuée après la période de sept semaines qui précède la date de publication, s'il peut encore être fait obstacle à la publication. Cependant, ni la demande, ni la désignation d'un Etat contractant ne peuvent être retirées à compter du jour où un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance.

Art. 93(2)
Règle 49(2)
Règle 18
Règle 49(3)
Règle 47(1)
Règle 88
Règle 28(4)
Règle 49(1)

1.3 La publication doit comporter la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins tels que ces documents ont été déposés; elle doit spécifier également, si possible, la personne désignée comme inventeur. Elle indique aussi les Etats contractants désignés. Lorsqu'une demande européenne est publiée, les Etats pour lesquels une protection est effectivement recherchée peuvent ne pas être encore connus car le délai de paiement des taxes de désignation prévu à l'art. 79(2) court encore. La publication indique donc toujours comme Etats désignés tous ceux qui sont parties à la CBE à la date de dépôt de la demande. Les Etats qui sont définitivement désignés - suite au paiement effectif des taxes de désignation - sont publiés ultérieurement dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets (cf. communications de l'OEB, JO 10/1997, 479).

Il en va différemment des demandes divisionnaires et des nouvelles demandes visées à l'art. 61(1)b). Lorsque celles-ci sont publiées, le délai de paiement des taxes de désignation prévu aux règles 25(2) et 15(2) a normalement déjà expiré (pour les exceptions, cf. III, 12.2, troisième alinéa, et IV, 1.4.1), de sorte que les Etats pour lesquels une protection est effectivement recherchée peuvent être indiqués. La publication contient également toute revendication nouvelle ou modifiée introduite par le demandeur en

application de la règle 86(2) et, en annexes, le rapport de recherche européenne et l'abrégé arrêté par la division de la recherche, si ces pièces sont disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Dans le cas contraire, l'abrégé est publié tel qu'il a été déposé par le demandeur. S'il est fait droit, conformément aux dispositions de la règle 88, à une requête en rectification d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB, il y a lieu de tenir compte de cette requête lors de la publication. S'il ne peut être statué avant l'achèvement des préparatifs techniques de la publication sur une requête en rectification d'affirmations erronées, que les tiers pouvaient considérer comme exactes et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique (par ex. lorsqu'il s'agit de l'indication de droits de priorité), il convient d'en faire mention sur la première page du texte publié (cf. la jurisprudence dans V, 3), comme il se doit pour toute requête en correction d'erreurs contenues dans la description, les revendications ou les dessins (voir A-V, 3). Lorsque le demandeur a adressé à l'OEB une déclaration conformément aux dispositions de la règle 28(4) («solution de l'expert»), il y a également lieu d'en faire mention lors de la publication de la demande (cf. à ce sujet le communiqué du Président de l'OEB, JO 9/1981, 358). Elle peut contenir des indications supplémentaires laissées à l'appréciation du Président de l'OEB. Le texte publié de la demande ne doit comporter aucune désignation d'Etat, s'il est constant que cette désignation est réputée retirée ou a été retirée par le demandeur, avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication.

1.4 Les originaux des documents déposés sont utilisés aux fins de la publication dans la mesure où ils remplissent les conditions de forme visées au point IX, 2; dans le cas contraire, on utilise les documents modifiés ou les documents de remplacement qui remplissent les conditions précitées. Les éléments prohibés sont supprimés dans les documents, la place, le nombre de mots et de dessins omis étant indiqués (voir points III, 8.1 et 8.2).

Les listes de séquences déposées à la date de dépôt de la demande sont publiées comme élément de la description, tandis que les listes de séquences déposées après cette date sont publiées en annexe aux documents de la demande ou au fascicule du brevet européen (art. 6 de la décision du Président de l'OEB, supplément n° 2 au JO 11/1998).

1.5 Lorsque le rapport de recherche européenne n'a pas été publié avec la demande, il est publié séparément.

2. Formulation de la requête en examen et transmission de la demande à la division d'examen

Règle 50(1) 2.1 La section de dépôt notifie au demandeur la date à

Règle 50(2)

laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche et appelle son attention sur les dispositions relatives à la requête en examen, fixées dans le texte de l'art. 94(2) et (3). Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de formulation de la requête en examen (cf. VI, 2.2), à moins que l'erreur ne soit évidente.

Art. 94(1)(2)
Règle 85ter
Art. 2, n° 7 RRT

2.2 Le demandeur peut formuler la requête en examen 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 (délai normal). La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le dépôt d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai normal, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe dont le montant représente 50% de la taxe d'examen.

Règle 26(1)

Telle qu'elle est prévue dans le formulaire, impérativement prescrit, de requête en délivrance (Form 1001), la présentation immédiate de la requête écrite en examen permet d'éviter une perte de droit dans le cas où, bien qu'ayant acquitté la taxe d'examen dans le délai prévu, le demandeur omet de présenter la requête écrite en examen. Le demandeur n'a plus alors qu'à vérifier si la taxe d'examen a bien été acquittée en temps voulu (art. 94(2), règle 85ter).

Art. 10ter RRT

Le demandeur garde par ailleurs la possibilité d'acquitter la taxe d'examen dès qu'il a déposé sa demande. S'il décide, après réception du rapport de recherche, de ne pas poursuivre la procédure relative à la demande et ne donne pas suite à l'invitation visée à l'art. 96(1), la demande est réputée retirée, conformément à l'art. 96(3), et la taxe d'examen est remboursée dans son intégralité (cf. VI, 2.6).

Point 12 RPA

Si le demandeur a déposé un ordre de prélèvement automatique, la taxe d'examen n'est prélevée qu'à la fin du délai de six mois. S'il souhaite que la demande soit transmise plus tôt à la division d'examen, il doit acquitter la taxe séparément (cf. supplément au JO 2/1999, 19, point 12 RPA).

Art. 14(4)
Règle 6(3)
Art. 12(1) RRT

Une réduction du montant de la taxe d'examen (règle 6(3) en liaison avec l'art. 12(1) du règlement relatif aux taxes) est accordée aux demandeurs 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 aux nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, dans la mesure où ceux-ci usent des facultés ouvertes par les dispositions de l'art. 14(2) ou (4) (cf. XI, 9.2.1 et 9.2.3).

Art. 94(2) La requête en examen ne peut être retirée.

Art. 94(3)
Règle 85ter
Règle 69(1)
Art. 122(5)

2.3 Si la requête en examen n'a pas été valablement formulée avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85ter, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. La perte de droit se produit à l'expiration du délai norma (cf. J 04/86, JO 4/1988, 119). Une restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 94(2) et à la règle 85ter est exclue, en application des dispositions de l'art. 122(5) (cf. J 12/82, JO 6/1983, 221 s., et E-VIII, 2.2.4).

Art. 96(1)
Art. 96(3)
Règle 69(1)
Art. 121
Art. 122

Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen, avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans qu'une réponse à cette invitation ait été reçue, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. Toutefois, dans ce cas, il peut être recouru aux remèdes juridiques visés à l'art. 121 (poursuite de la procédure de la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. VI, 2.2 et XI, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est indiquée au point C-VI, 1.1.2.

Art. 16
Art. 18(1)

2.4 Si la section de dépôt constate que la requête en examen a été formulée en temps utile, ou que le demandeur a déclaré dans le délai fixé qu'il maintenait sa demande (art. 96(1)), elle transmet la demande à la division d'examen. Dans le cas contraire, la section de dépôt constate la perte du droit (cf. règle 69(1)).

2.5 Le dossier transmis à la division d'examen comprend:

i) tous les documents déposés concernant la demande, à savoir en particulier tout document de priorité, les traductions et toutes modifications;

ii) toute attestation déposée en raison de la présentation de l'invention dans une exposition (cf. IV, 3) et les indications fournies, en application des dispositions de la règle 28, lorsque la demande concerne une matière biologique (cf. IV, 4);

iii) le rapport de recherche, le contenu définitif de l'abrégé dans la version qui a été établie par la division de

la recherche, et le cas échéant la note interne de recherche;

iv) les copies des documents cités dans le rapport de recherche, ainsi que deux exemplaires de la(des) publication(s).

v) toute correspondance pertinente. Les copies de certaines notifications de l'OEB aux demandeurs ou aux inventeurs, notamment les formulaires OEB Form 1048, 1081, 1082 et 1133, ne sont pas gardées dans le dossier mais stockées par voie informatique: leurs éléments les plus importants, comme le formulaire 1190, peuvent à tout moment être imprimés et versés au dossier.

La section de dépôt ne manquera pas d'attirer l'attention sur les aspects de la demande requérant d'urgence l'attention de la division d'examen, notamment sur les lettres nécessitant une réponse avant que la demande ne soit elle-même examinée.

Art. 10ter RRT

2.6 La taxe d'examen est remboursée:

i) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes;

ii) à 75% si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé. Lorsqu'ils ignorent si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaitent ne retirer leur demande que si la taxe d'examen leur est remboursée à 75%, les demandeurs ont la possibilité de faire dépendre le retrait de leur demande du remboursement de la taxe (retrait «conditionnel») (cf. JO 9/1988, 354).

CHAPITRE VII

DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

1. Généralités

Art 150(3)

1.1 La procédure générale à suivre en ce qui concerne les demandes déposées conformément au Traité de coopération en matière de brevets pour lesquelles l'OEB agit fait l'objet d'une étude au chapitre E-IX. En particulier, il est fait également référence aux avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu conformément au PCT (supplément n° 1 au JO 12/1992 et JO 1-2/1994, 131 et 133) et à l'avis concernant l'interface entre la phase internationale et la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (JO 5/1992, 245). Le présent chapitre concerne les différences par rapport à la procédure décrite dans les chapitres précédents de cette partie des directives en ce qui concerne le traitement des demandes appelées ci-après «demandes internationales». Il est toutefois nécessaire d'examiner brièvement certaines des dispositions applicables aux demandes internationales (cf. VII, 1.2, 1.3 et 1.4 ci-après).

Art. 23(1)PCT
Art. 40(1)PCT
Art. 24(1) iii)PCT
Règle 49.1 a^{bis}) PCT

1.2 Le traitement initial et l'examen des demandes internationales quant à la forme sont effectués par les administrations prévues par le PCT et conformément aux dispositions du PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 21 mois ou, si le demandeur, satisfaisant aux conditions nécessaires, s'est prévalu des dispositions du chapitre II PCT, de 31 mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne. Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'art. 20(1) a) du PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'art. 22 PCT, même si le Bureau international n'a pas communiqué de copie au titre de l'art. 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367). Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'art. 22 ou 39 du PCT, de fournir une traduction, dans un délai de 21 mois ou, si le demandeur, satisfaisant aux conditions nécessaires, s'est prévalu des dispositions du chapitre II PCT, de 31 mois à compter de la première priorité revendiquée; la demande est réputée retirée si la traduction n'est pas fournie dans le délai prescrit.

Règle 104ter(1)
Règle 85bis
Règle

1.3 Le demandeur est tenu de verser à l'OEB la taxe nationale qui comprend la taxe nationale de base, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de

104quater(1)(2) revendication. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, une taxe de recherche doit aussi être acquittée dans les délais (de base) de 21 ou de 31 mois prévus au point VII, 1.2. Si ces taxes ne sont pas acquittées dans le délai de base approprié, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification de la notification dans laquelle le demandeur est informé de l'inobservation du délai, moyennant paiement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire. Si la taxe nationale de base et au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées en temps utile, la demande est réputée retirée. Toute désignation d'un Etat contractant pour lequel une taxe de désignation n'a pas été payée en temps utile est aussi réputée retirée. La perte de droit intervient à l'expiration du délai de base (application analogue de la décision J 04/86, JO 4/1988, 119). Pour ce qui est de l'exclusion de la restitutio in integrum, cf. E-VIII, 2.2.4.

Règle 85ter Lorsque le chapitre II PCT est d'application, une requête en examen présentée sous forme écrite doit être déposée avant l'expiration du délai de 31 mois (délai de base) et une taxe d'examen doit être acquittée. Si la requête en examen n'a pas été déposée avant l'expiration du délai de base, elle pourra l'être encore valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au demandeur l'inobservation du délai, moyennant le paiement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire. Si la requête en examen n'a pas été valablement déposée, la demande est réputée retirée. En ce qui concerne l'exclusion de la restitutio in integrum, cf. E-VIII, 2.2.4 (voir également VII, 5.2).

Règle 104quater(3)
Règle 31(1)
Règle 104ter(1) Le cas échéant, les taxes de revendication prévues à la règle 31 devront être acquittées dans les mêmes délais de base. Dans la négative, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai. Le nombre de taxes de revendications additionnelles à acquitter est déterminé par le nombre de revendications applicables à la fin du délai de base susmentionné (cf. J 6/96, non publiée au JO). Lorsque la taxe de revendication n'a pas été acquittée avant l'expiration du délai supplémentaire, la revendication concernée est réputée abandonnée.

Art. 150(2) 1.4 Dans les procédures devant l'OEB ayant trait aux demandes internationales, les dispositions du PCT, complétées par les dispositions de la Convention sur le brevet européen sont applicables. En cas de conflit, les dispositions du PCT priment. L'OEB ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou à son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues par le PCT ou à des exigences supplémen-

taires. Etant donné la primauté des dispositions du PCT et des prescriptions figurant dans la dixième partie de la Convention, la procédure exposée dans les chapitres précédents de la présente partie des directives ne s'applique pas nécessairement aux demandes internationales. En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, il n'est pas nécessaire que la section de dépôt soumette la copie de la demande communiquée à l'OEB à un examen quant à la forme, sauf dans les conditions indiquées ci-après. D'autre part, lorsqu'il est nécessaire de fournir une traduction de la demande internationale, la section de dépôt doit procéder, pour cette traduction, à un examen quant à la forme plus approfondi. L'examen quant à la forme d'une demande internationale, dans la mesure où il diffère de celui applicable à d'autres demandes, est étudié ci-dessous compte tenu des dispositions formulées dans les sections appropriées des chapitres antérieurs de la présente partie. Sauf indication contraire, les observations concernent la traduction de la demande internationale.

2. Dispositions relevant du chapitre II

2.1 Les dispositions du point II, 1 ne sont pas applicables aux demandes internationales.

2.2 Les prescriptions du PCT qui correspondent à celles du point II, 2 ont un caractère plus restrictif du fait qu'en règle générale le demandeur doit être domicilié dans l'un des Etats signataires du PCT ou être ressortissant de l'un de ces Etats; en conséquence aucun examen supplémentaire ne devrait être nécessaire.

2.3 Les dispositions du point II, 3 ne sont pas applicables.

2.4 La date de dépôt (II, 4) est celle que prévoit le PCT. A l'exception du paiement des taxes de dépôt («taxe nationale» en l'occurrence) et de recherche, les prescriptions des points II, 4.8 à 4.11 ne sont pas applicables. Le délai imparti pour le paiement de ces taxes est celui précisé au point VII, 1.3. La demande est transmise à la division de la recherche en vue de l'établissement de tout rapport complémentaire estimé nécessaire.

3. Dispositions relevant du chapitre III

3.1 Les dispositions du point III, 2 sont applicables aux demandes internationales, que celles-ci soient présentées dans une des langues officielles ou sous forme de traduction. Un mandataire agréé ayant le droit d'exercer auprès d'administrations internationales prévues par le PCT n'est pas nécessairement habilité à agir auprès de l'OEB (voir art. 27(7) du PCT). Pour ce qui est de la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office

désigné ou d'office élu, cf. renseignements juridiques 18/92, JO 1-2/1992, 58.

3.2 La demande doit être examinée en vue de vérifier si elle satisfait aux conditions de forme prescrites au point III, 3. Ces conditions sont en général identiques aux prescriptions correspondantes du PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait être nécessaire lorsque la demande est présentée dans une des langues officielles.

3.3 Pour les demandes internationales, la requête en délivrance (III, 4) sera rédigée sur le formulaire prévu par le PCT. Ce formulaire correspond d'une manière générale au formulaire qu'utilisera l'OEB et prévoit la mention des indications énumérées à la règle 26(2), à l'exception des points mentionnés aux lettres e) et f).

Règle 104ter(2)

3.4 Les dispositions figurant au point III, 5 précisant que la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, doivent être respectées, quelle que soit la langue de la demande internationale, à moins que l'inventeur n'ait déjà été désigné dans la requête PCT. Si l'inventeur n'a pas été désigné dans la demande internationale avant l'expiration du délai de 21 ou de 31 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité revendiquée la plus ancienne, l'OEB invitera le demandeur à déposer une telle désignation dans un délai qu'il précisera.

Règle 17.1 PCT
Règle 17.2 PCT

3.5 La revendication de priorité (III, 6) pour les demandes internationales se fonde sur la date ou les dates revendiquées en vertu des dispositions du PCT. Normalement, la copie de la demande antérieure visée au point III, 6.7 est produite par le Bureau international et non par le demandeur; conformément à la règle 17.2 du PCT, l'OEB demandera au Bureau international de lui fournir, en tant que pratique courante, une copie dès que possible mais pas avant la publication internationale ou, lorsque le demandeur aura demandé que l'examen soit effectué à une date antérieure (en application de l'art. 23(2) du PCT), dès que possible après la date de la requête.

Règle 104ter(3)

Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 21 ou de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro de dépôt ou cette copie dans un délai qu'il précise. La règle 38(3), troisième phrase, et la décision du Président de l'OEB mentionnée sous III, 6.7, valent aussi pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.

Art. 88(1)
Règle 38(4)

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction

doit être produite conformément à la règle 38(4) (cf. III, 6.8 et 6.10).

3.6 En ce qui concerne le point III, 7, le titre devra satisfaire simplement aux prescriptions moins sévères de la règle 4.3 du PCT plutôt qu'à celles définies aux points III, 7.1 et 7.2.

3.7 Etant donné que des déclarations ou des éléments prohibés ne sont pas nécessairement omis en vertu de l'art. 21(6) du PCT, la demande doit être examinée afin de veiller à ce que les dispositions du point III, 8 soient respectées. Lorsque l'OEB est informé par le Bureau international que des déclarations ou éléments ont été omis dans la demande publiée dans le cadre du PCT, la section de dépôt doit s'assurer que les éléments correspondants ne figurent pas dans la traduction produite par le demandeur.

3.8 Le délai imparti pour le paiement de la taxe afférente à chaque revendication en sus de la dixième visé au point III, 9, n'expire pas avant l'expiration du délai visé au point VII, 1.3, comme dans le cas du délai attribué pour le paiement de la «taxe nationale».

3.9 Les dispositions formulées au point III, 10 concernant le dépôt des dessins sont identiques aux dispositions correspondantes de l'art. 14(2) du PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait donc être nécessaire.

3.10 L'abrégé (III, 11) est inclus dans la copie de la demande internationale transmise à l'OEB.

3.11 Le délai imparti pour le paiement de la taxe de désignation (III, 12) qui constitue également, comme il a déjà été indiqué, une partie de la «taxe nationale», n'expire pas avant l'expiration du délai visé au point VII, 1.3. Si, à la suite de la réception de la demande internationale par l'OEB (et avant la date à laquelle le traitement ou l'examen de la demande peuvent débuter), la désignation régionale des Etats contractants à la CBE est retirée (règle 32.1 a) du PCT), la demande est réputée retirée dans la mesure où elle a les mêmes effets qu'une demande de brevet européen.

4. Dispositions relevant du chapitre IV

4.1 En ce qui concerne le point IV, 1, le PCT ne prévoit aucune disposition relative au dépôt de demandes divisionnaires. Une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes dont l'objet figurait déjà dans une demande internationale initiale peuvent être déposées. L'examen quant à la forme d'une telle demande divisionnaire n'est pas entrepris avant l'examen quant à la forme de la demande internationale initiale. La demande divisionnaire

doit être déposée dans la langue de la demande initiale si cette langue est une des langues officielles de l'OEB; dans le cas contraire, elle doit être produite dans la langue de la traduction de la demande initiale qui a été transmise à l'OEB.

4.2 Les règles 5.2 et 13ter du PCT s'appliquent au dépôt des listes de séquences (cf. IV, 5). L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale utilise la possibilité offerte par la règle 13ter du PCT d'inviter, le cas échéant, le déposant à lui fournir la liste de séquences prescrite sous forme écrite ou le support de données prescrit. Concernant ce dernier, la norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphe 39 et suiv., s'applique (voir l'art. 4 de la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998 ainsi que le communiqué de l'OEB qui l'accompagne (point III), supplément n° 2 au JO 11/1998).

Règle 104ter(3bis) Si une liste de séquences est déposée ultérieurement à l'entrée d'une demande euro-PCT dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, la règle 104ter (3bis) s'applique (cf. point IV du communiqué susmentionné).

5. Dispositions relevant du chapitre VI

Art. 158(1)
Art. 158(3) 5.1 La publication de la demande internationale présentée dans le cadre du PCT remplace la publication visée au point VI, 1 à condition que la demande internationale soit publiée dans une des langues officielles de l'OEB. Lorsque la demande internationale est publiée dans une langue non officielle, la traduction de la demande internationale produite par le demandeur est publiée par l'OEB; dans la mesure où elles sont pertinentes, les dispositions du point VI, 1 sont applicables à cette publication.

Art. 157(1)
Art. 150(2) 5.2 Le délai imparti pour le dépôt de la requête en examen visée au point VI, 2 est à compter à partir de la date de publication du rapport international de recherche, conformément à l'art. 21 du PCT. Toutefois, ce délai n'expire pas avant le délai visé à l'art. 22 ou 39 du PCT (qui est de 21 ou 31 mois à compter de la date de priorité). Voir également VII, 1.3.

Art. 96(1) 5.3 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) (cf. VI, 2.3 et J 08/83, JO 4/1985, 102).

CHAPITRE VIII

LANGUES

1. Langue de la procédure

Art. 14(1)
Art. 14(2)
Règle 6(1)
Art. 90(3)

1.1 Les demandes de brevet européen doivent être déposées dans une des langues officielles de l'OEB, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français. Néanmoins, une personne ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ou un national de cet Etat ayant son domicile à l'étranger, peut déposer sa demande d'abord dans une langue officielle de cet Etat, même si elle n'est pas une langue officielle de l'OEB (langue non officielle autorisée). Cela signifie, par exemple, qu'une société belge peut déposer une demande en néerlandais et qu'un ressortissant suédois peut la déposer en suédois. Dans ce cas, une traduction en allemand, en anglais ou en français doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande initiale, mais si le demandeur revendique une priorité, la traduction de la demande doit être produite avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (ce qui pourrait signifier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande initiale). Cette traduction peut être ultérieurement rendue conforme au texte original de la demande (mais cf. VIII, 5.2). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Aux termes de l'art. 122, la requête en restitutio in integrum peut constituer un remède juridique.

Art. 14(3)
Règle 1

1.2 La langue (au choix l'allemand, l'anglais ou le français) dans laquelle la demande est déposée ou dans laquelle elle est traduite ultérieurement constitue la «langue de la procédure». Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. Cette langue est également celle utilisée par l'Office des brevets durant la procédure écrite (en ce qui concerne les documents qui ne sont pas déposés dans la langue prescrite, cf. VIII, 3).

Règle 4
Règle 6(1)

1.3 Toute demande divisionnaire européenne doit être déposée dans la même langue de la procédure que la demande initiale. Toutefois, si l'on invoque les dispositions de l'art. 14(2), la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue officielle de l'Etat du demandeur (langue non officielle autorisée; cf. VIII, 1.1), qui a été utilisée pour la demande initiale, mais elle devra alors être traduite dans la langue de procédure de la demande antérieure. Le délai de dépôt de la traduction est d'un mois à compter de la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée, si ce délai expire après le délai visé à la règle 6(1), première phrase (cf. VIII, 1.1); le même délai est à observer pour

une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'art. 61(1) b).

2. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite

Règle 1(1)
Règle 6(2)
Art. 14(3)

2.1 Dans la procédure écrite devant l'OEB, toute partie peut utiliser l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'art. 14(3). Si un document devant être déposé dans un délai déterminé est déposé par l'une des personnes citées à l'art. 14(2) dans une langue non officielle autorisée (voir VIII, 1.1), la tradition exigée peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'OEB. Normalement, la traduction doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce; toutefois, si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours, si ce délai expire plus tard.

Règle 1(3)

2.2 Les documents utilisés comme moyens de preuve peuvent être produits en toute langue. Cela vaut pour toute procédure devant l'OEB et notamment pour les publications (par exemple un article extrait d'un périodique russe cité par un opposant pour apporter la preuve d'un manque de nouveauté ou d'un manque d'activité inventive). Toutefois, l'instance chargée d'examiner le cas peut demander une traduction dans l'une des langues de l'OEB au choix de la personne qui produit le document. Si le document est produit par le demandeur au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet européen, la division d'examen devrait demander une traduction à moins que les examinateurs n'aient une parfaite maîtrise de la langue utilisée. Dans la plupart des cas, ces documents seront, toutefois, produits au cours de la procédure d'opposition et une traduction sera en règle générale requise. L'instance concernée peut demander que cette traduction soit produite dans un certain délai à déterminer cas par cas. Le délai imparti ne doit pas être inférieur à un mois, mais devrait être fixé en fonction de la langue utilisée ainsi que de la longueur du document à traduire.

Règle 5

Si la traduction d'un document doit être produite, l'OEB peut exiger, dans un délai qu'il impartit, et qui ne doit normalement pas être inférieur à deux mois, la production d'une attestation certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l'attestation n'est pas produite dans les délais, le document est réputé n'avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la Convention.

3. Documents qui ne sont pas produits dans la langue prescrite

Art. 78(1)
Art. 80 d)

3.1 Comme cela a été expliqué au point VIII, 1.1, tous les documents qui constituent la demande de brevet européen (les documents visés au point II, 4.1) doivent être déposés dans une des langues visées à l'art. 14(1) et (2). Dans le cas où la description et les revendications ne sont pas produites dans une de ces langues, une date de dépôt ne peut être accordée (art. 80 d)). Cela s'applique notamment lorsque la demande est déposée dans la mauvaise langue non-officielle autorisée (par exemple en italien par un déposant résidant en Suède et ne possédant pas la nationalité italienne).

Art. 14(5)
Règle 1(1)(2)
Art. 14(2)
Art. 128(4)

3.2 Si une autre pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande (par exemple une lettre du demandeur en réponse à une invitation conforme à l'art. 96(2), ou une observation faite par écrit conformément à l'art. 115 n'est pas produite dans l'une des langues prescrites, ou si, lorsqu'il a été fait usage de l'art. 14(2), la traduction requise n'a pas été produite en temps utile, ces pièces sont réputées n'avoir pas été reçues. Les tiers peuvent présenter leurs observations en allemand, en anglais ou en français. La personne qui a produit le document en reçoit notification de l'OEB. En ce qui concerne les lettres accompagnant un acte de procédure effectué dans les délais (par ex. envoi de la désignation de l'inventeur, de la copie certifiée conforme de la demande antérieure revendiquée comme priorité ou de la traduction de cette demande dans l'une des langues officielles, conformément à la règle 38(4)), les principes suivants sont applicables: si le numéro de la demande européenne est indiqué, le document est adjoint à cette demande et l'acte de procédure est reconnu. Le reste de la lettre d'accompagnement n'est pas pris en considération. Pour ce qui est de la signature de lettres d'accompagnement, cf. IX, 3.1. La pièce qui n'a pas été produite dans la langue prescrite, même si elle est réputée n'avoir pas été reçue, fait partie du dossier et, partant, est ouverte à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4). Les observations des tiers et les actes d'opposition sont notifiés au demandeur ou au titulaire du brevet (cf. respectivement E-VI, 3 et D-IV, 1.1), même si les pièces correspondantes n'ont pas été produites dans la langue prescrite. (En ce qui concerne l'effet juridique produit lorsque l'acte d'opposition et la déclaration d'intervention du contrefacteur présumé ne sont pas formulés dans la langue prescrite, se reporter à la règle 56(1) ainsi qu'à D-IV, 1.2.1 v), et, lorsque le recours de l'opposant ou du contrefacteur intervenant n'est pas formé dans la langue prescrite, se reporter à la règle 65(1)).

4. Traduction du document de priorité

Cette question est traitée dans III, 6.8 et 6.10, ainsi que

C-V, 3.2 et 3.3.

5. Texte faisant foi

Art. 70(1)

5.1 Le texte d'une demande de brevet ou d'un brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Il en résulte par conséquent que la traduction des revendications du fascicule exigée aux termes de l'art. 14(7), n'est fournie qu'à titre d'indication.

Règle 7
Art. 70(2)
Art. 14(2)

5.2 Lorsqu'il a été fait usage de la possibilité offerte à l'art. 14(2), et qu'il se pose la question de savoir si une modification donnée proposée par le demandeur ou le titulaire du brevet étend l'objet de la demande ou du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et va donc à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2), l'OEB suppose normalement, sauf preuve du contraire, que la traduction initiale en allemand, en anglais ou en français est conforme au texte original dans la langue de départ, par exemple, le néerlandais. Toutefois, c'est sur la base du texte original que cette question doit être tranchée. De même, c'est le texte original qui précise le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée aux fins de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.1). Une traduction erronée du néerlandais ou de l'une des autres langues visées à l'art. 14(2), peut être rendue conforme au texte original de la demande pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB, à savoir pendant la durée de la procédure précédant la délivrance du brevet ainsi qu'au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, au cours de la procédure d'opposition, une modification destinée à rendre conforme une traduction ne doit pas être permise si elle est contraire aux dispositions de l'art. 123(3), c'est-à-dire s'il s'agit d'une modification des revendications du brevet de nature à étendre la protection que ce dernier confère.

6. Certification de la traduction

Règle 5
Règle 51(6)

L'OEB a le droit d'exiger une attestation certifiant que la traduction produite est une traduction correcte du texte original. Il conviendrait de ne faire usage de ce droit que dans des cas d'espèce et lorsque l'examinateur concerné a des doutes graves en ce qui concerne l'exactitude de la traduction. L'attestation peut être demandée soit à la personne qui a effectué la traduction, soit à toute autre personne compétente. Des attestations ne sont pas en principe exigées pour les traductions des revendications dans les deux autres langues officielles exigées aux termes de la règle 51(6).

7. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale

Les dérogations de cette nature sont traitées dans E-V.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS COMMUNES

1. Représentation

Art. 133(1)
Art. 91(1) a)
Art. 133(2)
Règle 101(1)

1.1 Sous réserve des dispositions de la phrase suivante, «nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures se déroulant devant l'OEB»; ceci concerne toute partie à de telles procédures, par exemple déposant, titulaire, opposant. Une partie (personne physique ou morale) qui n'a ni domicile ni siège dans l'un des Etats contractants doit être représentée par un mandataire agréé; la partie est tenue d'agir par l'intermédiaire de ce mandataire dans toutes les procédures (autres que le dépôt de la demande, y compris celles entraînant l'attribution d'une date de dépôt). L'expression «être représentée» se réfère à une représentation en bonne et due forme qui implique non seulement l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire, mais aussi, le cas échéant, le dépôt d'un pouvoir pour le mandataire constitué (cf. point 1.5). Dans le cas où un opposant qui est partie à la procédure et qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'art. 133(2) au cours de la procédure d'opposition (p.ex. le représentant se retire de la procédure d'opposition ou le mandataire désigné est rayé de la liste des mandataires agréés), il est invité à désigner un nouveau mandataire. Qu'il le fasse ou non, il doit néanmoins être informé de la date et du lieu d'une procédure orale éventuelle. Son attention doit cependant être attirée sur le fait que s'il se présente tout seul, il ne sera pas habilité à agir devant la division.

Art. 133(3)
Art. 134(1)
Art. 134(7)
Règle 101(1)

1.2 Les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ne sont pas tenues d'être représentées par un mandataire agréé dans les procédures se déroulant devant l'OEB. Ces parties, indépendamment du fait qu'elles soient des personnes physiques ou morales, peuvent être représentées par un employé qui n'est pas nécessairement un mandataire agréé, mais qui doit disposer d'un pouvoir. Toutefois, lorsque ces parties souhaitent être représentées devant l'OEB, elles ne peuvent l'être que par un mandataire agréé. Les parties peuvent également agir elles-mêmes directement devant l'OEB, même lorsqu'elles sont représentées par un employé ou par un mandataire agréé. Lorsque les instructions communiquées par la partie et par son représentant sont contradictoires, chacun d'eux doit être informé de la démarche entreprise par l'autre.

Art. 133(4)
Règle 100(1)

1.3 Les codemandeurs, les cotitulaires ou des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un «représentant commun». Lorsque la

requête en délivrance du brevet européen, l'opposition ou la requête en intervention ne désigne pas de représentant commun, la partie citée en premier lieu dans le document en question est réputée être le représentant commun. Celui-ci peut donc être une personne morale. Toutefois, si l'une des parties est tenue de désigner un mandataire agréé, celui-ci est considéré comme le représentant commun, à moins que la partie citée en premier lieu n'ait elle-même désigné un mandataire agréé. Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, les dispositions ci-dessus sont applicables. Si leur application est impossible, l'OEB invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB désigne lui-même le représentant commun.

Pour que la règle 100 soit applicable, il faut que chaque partie ou son représentant dûment autorisé ait signé le document sur lequel se fonde sa participation (requête en délivrance, opposition, etc.) (cf. également III, 4.4 et IX, 3.2 et 3.5). Faute d'avoir fourni cette signature, une personne ne peut être valablement partie à la procédure et, par conséquent, elle ne peut être représentée par un représentant commun.

Art. 134(1)
Art. 134(7)

1.4 «La représentation de personnes physiques ou morales» ou de sociétés assimilées à une personne morale «ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB.» (Voir cependant la phrase suivante et point IX, 1.2 ci-dessus.) «La représentation au même titre qu'un mandataire agréé peut 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.»

Règle 101(1)

1.5 Les mandataires agissant devant l'OEB doivent, sur demande, déposer un pouvoir signé (cf. IX, 3.2) dans un délai imparti par l'OEB. Si les conditions énoncées à l'art. 133(2) ne sont pas remplies, le même délai est fixé pour l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, le dépôt du pouvoir. Les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'art. 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3) première phrase et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé; dans les procédures euro-PCT, ces personnes ne sont pas non plus tenues de déposer un pouvoir signé si elles ont déjà déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récep-

teur un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Art. 133(2)
Règle 101(2)
Règle 101(5)
Règle 101(6)
Règle 101(7)

1.6 Le pouvoir peut aussi être déposé par le demandeur. Ceci vaut également lorsque le demandeur a l'obligation d'être représenté, étant donné qu'en s'acquittant lui-même de l'obligation d'être représenté en bonne et due forme, le demandeur n'accomplit pas encore un acte assujetti à la représentation en application de l'art. 133(2). Le pouvoir peut être donné pour plusieurs demandes ou plusieurs brevets; en pareil cas, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un pouvoir général autorisant un mandataire à représenter la partie donnant le pouvoir pour toutes les affaires de brevet la concernant un seul exemplaire de ce pouvoir général peut alors être déposé. Les mêmes dispositions sont applicables à la révocation du pouvoir. Tout pouvoir demeure valide aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'OEB. Sauf dispositions contraires du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant.

Règle 101(1)
Règle 84
Règle 101(4)

1.7 Si l'OEB est avisé de la constitution d'un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'art. 134(7) ou d'un employé qui agit pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3) première phrase et qui n'est pas un mandataire agréé, sans que le pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai devant être imparti par l'OEB. Si une partie concernée, qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, n'a pas satisfait aux obligations prévues à l'art. 133(2) (cf. point 1.1), l'invitation à déposer le pouvoir lui sera envoyée. Il est fixé un même délai pour l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, pour le dépôt du pouvoir. Ce délai peut être prorogé sur requête du mandataire ou de la partie concernée, conformément aux dispositions de la règle 84 (cf. E-VIII, 1.6). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, à l'exception du dépôt de la demande de brevet, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres effets juridiques prévus par la CBE, et le mandant en est informé.

2. Forme des documents

2.1 Les conditions de forme auxquelles les pièces de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins et abrégé) doivent satisfaire sont définies à la règle 35 et, pour les dessins, à la règle 32. Un avis relatif à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC a été publié au JO 1-2/1993, 59, En ce qui concerne les dessins, les conditions particulières sont exposées dans le chapitre X. Ce chapitre devrait également être consulté pour les autres

documents mentionnés, étant donné que les observations qui y figurent sur les dispositions de la règle 35 sont d'application générale. Il suffit d'attirer l'attention sur la règle 35(9) qui stipule que «les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge».

Lorsque l'on prépare la demande avec le logiciel EP-EASY, l'impression sur papier de la requête en délivrance remplit les conditions visées aux règles 26 et 35. En ce qui concerne les documents techniques, au moins la description et les revendications de la demande doivent être créées à l'aide d'un logiciel de traitement de texte standard et sauvegardées sur disquette selon le format électronique prescrit. L'impression sur papier des documents techniques devra répondre aux exigences visées à la règle 35 comme n'importe lequel des documents de la demande.

Règle 35(1)
Règle 36(1)

2.2 Les documents remplaçant certaines des pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2), sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

Règle 36(2)

2.3 Les documents autres que ceux visés aux points précédents devraient être «dactylographiés ou imprimés», avec une «marge d'environ 2,5 cm sur le côté gauche de la feuille».

Règle 36(4)

2.4 «Les documents qui doivent être communiqués à d'autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens doivent être produits en un nombre suffisant d'exemplaires» pour que chaque partie dispose d'un document par demande ou par brevet. «Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l'intéressé, si celui-ci, malgré l'injonction de l'OEB, ne remplit pas cette obligation» dans un bref délai dont la durée devrait être de deux à quatre semaines.

Règle 36(5)

2.5 Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen qui sont visés à la règle 36 - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - peuvent être déposés par télégramme, par télex ou par télécopie aux bureaux de réception de l'OEB (cf. II, 1.1). Ils ne peuvent pas être déposés pour le moment sur disquette ou sur des supports de données analogues, par Télétex, via Internet, ou par des procédés analogues. Si des documents sont déposés par télégramme, par télex ou par télécopie, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'OEB compétente pour la procédure et dans un délai d'un mois non reconductible, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents transmis sous cette forme et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si le demandeur ne répond pas

dans les délais à cette invitation, le télégramme, le télex ou la télécopie est réputé non reçu (cf. décision du Président de l'OEB, JO 6/1992, 299).

L'OEB exige en règle générale une confirmation écrite au cas où:

i) il est indiqué dans le document que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est retirée;

ii) il s'agit de pièces ou de dessins qui modifient ou remplacent les pièces de la demande;

iii) la qualité des pièces ainsi transmises est insuffisante

(cf. communication de l'OEB, JO 6/1992, 306).

Art. 14(4)
Règle 6(2)
Art. 122

Si une partie, qui envoie un télégramme, un télex, ou une télécopie, use des facultés ouvertes par l'art. 14(4), le document à produire doit l'être dans la langue du télégramme, du télex ou de la télécopie. Ainsi, le document est réputé reçu à la date de réception du télégramme, du télex ou de la télécopie. Le délai prévu à la règle 6(2) pour le dépôt de la traduction du document, qui est prescrite à l'art. 14(4), commence à courir le jour suivant la réception du télégramme, du télex ou de la télécopie. Une requête en restitutio in integrum peut être présentée, lorsque les délais prévus à la règle 36(5) et à la règle 6(2) n'ont pas été observés.

3. Signature des documents

Règle 36(3)
Art. 133

3.1 A l'exception des pièces annexes, tous les documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen, doivent être signés par la personne compétente. En vertu des principes énoncés à l'art. 133, seul le demandeur ou son mandataire peut agir au cours de la procédure de délivrance du brevet européen. Les documents produits après le dépôt de la demande de brevet européen ne peuvent donc être dûment signés que par ces personnes.

Il y a lieu de joindre aux documents produits, tels que le document de priorité ou sa traduction, une lettre d'accompagnement séparée signalant qu'ils sont adressés à l'OEB, ou tout au moins d'en faire mention par écrit à même ces documents; cette lettre ou cette mention doit être dûment signée par une personne autorisée à agir devant l'OEB. Ceci vaut également notamment pour le dépôt de la désignation de l'inventeur, lorsque celle-ci porte la signature d'un demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE. En ce qui concerne le pouvoir, cf. point 1.5). La signature de la personne habilitée, qui confirme l'existence

de l'acte de procédure écrit, sert à clarifier l'état de la procédure. Elle permet de vérifier si l'acte de procédure a été valablement effectué, et elle empêche que soient tournées les dispositions concernant la représentation obligatoire. Le formulaire 1038 (lettre d'accompagnement de pièces produites postérieurement au dépôt) peut également être envoyé sous pli séparé. Toutefois, un formulaire séparé doit être fourni pour chaque dossier (voir communiqué de l'OEB, JO 1-2/1991, 64).

Règle 36(3)

Si un document non visé au point IX, 3.2 n'est pas signé, l'OEB doit inviter l'intéressé à remédier à cette irrégularité dans un délai fixé. Il en va de même, lorsque le document concerné porte la signature d'une personne non habilitée (par ex. de la secrétaire d'un représentant disposant d'un pouvoir). Dans ce cas, l'irrégularité de la signature est assimilée à un défaut de signature par une personne habilitée, afin que l'intéressé puisse bénéficier du délai. «Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu.»

3.2 Outre les documents visés au point IX, 3.1 ci-dessus, certains documents faisant partie de la demande doivent être signés. Il s'agit notamment de la requête en délivrance, de la désignation de l'inventeur et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire. Lorsque des demandes européennes sont déposées avec une disquette et une impression sur papier générée au moyen du logiciel EP-EASY, la déclaration de conformité (stipulant que le contenu de la disquette est identique à celui de l'impression sur papier déposée avec la disquette) doit également être signée.

A l'exception du pouvoir du mandataire, les documents peuvent être revêtus de la signature du mandataire au lieu de celle du demandeur.

3.3 Lorsque le nom d'une partie, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est apposé à l'aide d'un tampon, il doit être accompagné d'une signature écrite de la main de l'intéressé. Des initiales ou autres abréviations ne sont pas considérées comme des signatures valables. Lorsque l'intéressé est une personne morale, un document peut, en règle générale, être signé par toute personne qui se présente comme étant habilitée à le signer pour le compte de celle-ci. L'OEB ne vérifie pas si le signataire est bien habilité, sauf lorsqu'il existe une raison de penser qu'il ne l'est pas et, dans ce cas, il doit être invité à fournir la preuve de son habilitation.

3.4 En cas de dépôt par télégramme ou télex, l'indication du nom de l'intervenant tient lieu de signature; la reproduction de la signature remplira cet office en cas de dépôt par télécopie. Le nom et la qualité de l'intervenant doivent

pouvoir être déterminés sans ambiguïté d'après la signature (cf. communication de l'OEB, JO 6/1992, 306).

Règle 100(1)

3.5 En cas de pluralité de demandeurs, (cf. IX, 1.3), chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun d'entre eux doit signer la requête en délivrance et, le cas échéant, la désignation du représentant commun. Cette disposition s'applique également si l'un des demandeurs est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 100(1), première phrase. Le représentant commun peut toutefois signer la désignation de l'inventeur et tous les documents postérieurs au dépôt de la demande, conformément à la règle 36(3). Les pouvoirs donnés par plusieurs demandeurs doivent être signées par tous les demandeurs.

CHAPITRE X

DESSINS

Le présent chapitre des directives traite des exigences auxquelles doivent satisfaire les dessins lorsque la demande ou le brevet en comporte.

1. Graphismes considérés comme des dessins

1.1 Dessins techniques

Règle 32(3) Sont considérés comme dessins au sens de la Convention tous les dessins techniques, par exemple: les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections, les détails avec changement d'échelle, etc. Sont également considérés comme des dessins «les schémas d'étapes de processus et les diagrammes», ces termes incluant les schémas fonctionnels et les représentations graphiques d'un phénomène déterminé en exprimant les relations existant entre deux ou plusieurs grandeurs.

Règle 35(11) Il existe aussi d'autres graphismes qui peuvent être insérés dans le cours de la description, des revendications ou de l'abrégé et qui ne sont pas alors soumis aux mêmes exigences que les dessins. Ce sont les formules chimiques ou mathématiques et les tableaux. Ils sont étudiés au point X, 11, ci-après. Néanmoins, ces graphismes peuvent être présentés comme des dessins, auquel cas ils seront soumis aux mêmes exigences que ces derniers.

1.2 Photographies

La CBE ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies; celles-ci sont néanmoins autorisées lorsqu'il est impossible de présenter dans un dessin ce qui doit être montré, sous réserve qu'elles soient en noir et blanc, qu'elles soient reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleurs ne sont pas acceptées.

2. Présentation des dessins

Règle 35(11) 2.1 Tous les dessins doivent être réunis sur les feuilles de dessins spécialement réservées à cet usage et ne peuvent en aucun cas être insérés dans la description, les revendications ou l'abrégé, même si ces textes s'achèvent en haut de page ou laissent une place suffisante et même s'il n'y a qu'une seule figure.

Règle 35(2) Règle 35(3) 2.2 Conformément aux règles 35(2) et (3), les dessins «doivent être produits en trois exemplaires» et doivent être «présentés de manière à permettre leur reproduction tant

électronique que directe, en particulier par le moyen de numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires...».

Si la demande a été préparée avec le logiciel EP-EASY et si les dessins figurent aussi sur la disquette, la préparation de ces dessins doit de préférence être effectuée d'après les recommandations de l'OEB, telles qu'elles sont détaillées dans le guide de l'utilisateur.

2.3 En ce qui concerne la figure, ou exceptionnellement les figures, devant accompagner le texte de l'abrégé, lorsque la demande de brevet européen comporte des dessins, on se reportera aux points III, 11.3 et B-XI, 4 vi) et 5. La ou les figures illustrant l'abrégé doit(doivent) être la(les) plus représentative(s) de l'invention et être choisie(s) parmi celles qui accompagnent la demande. Il n'est donc pas permis de dessiner une figure spéciale pour l'abrégé qui serait différente des autres figures de la demande.

3. Conditions quant au support

Règle 35(4)
Règle 35(3)

Les dessins doivent être réalisés sur des feuilles de papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable de format A 4 (29,7 cm x 21 cm) (poids recommandé : entre 80 et 120 g/m2, cf. JO 1-2/1994, 74). Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé. L'utilisation de papier carte n'est pas autorisée.

Règle 35(14)

Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable, ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

Les corrections effectuées doivent être durables et permanentes, de façon à être sans équivoque. Elles doivent être apportées sur tous les exemplaires de la demande. Les produits spéciaux pour corrections, tels que blancs couvrants, sont admis, pourvu qu'ils soient indélébiles et répondent aux autres conditions de la règle 35(14).

Règle 35(5)

«Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées, et aisément séparées et réunies à nouveau.»

Les systèmes de fixation permanente (par exemple du genre oeillets) sont interdits. Seules sont permises les fixations temporaires (agrafes, trombones, pinces, etc...) qui ne laissent que des traces discrètes et dans la marge.

4. Présentation des feuilles de dessins

4.1 Surface utile des feuilles

Règle 32(1) «La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes: marge du haut: 2,5 cm; marge de gauche: 2,5 cm; marge de droite: 1,5 cm; marge du bas: 1 cm.»

Règle 35(7) En vertu de la règle 35(7), aucune inscription, aucune mention n'est permise dans les marges. Les dessins doivent être disposés de telle façon qu'ils ne débordent pas dans la marge minimale définie à la règle 32(1).

4.2 Numérotation des feuilles de dessins

Règle 35(8) «Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.»

Règle 35(8) Règle 32(1) La numérotation des feuilles de dessins doit apparaître à l'intérieur de la surface maximale utilisable, définie par la règle 32(1). Il sera toutefois admis que la numérotation de la feuille ne se trouve pas au milieu, mais soit décalée vers la droite, dans le cas où un dessin viendrait trop près du milieu du bord de la surface utile. Cette numérotation doit se distinguer nettement des signes de référence, par exemple par l'emploi de chiffres de plus grande dimension.

Règle 35(5) La règle 35(8) prescrit que toutes les feuilles de la demande de brevet européen soient numérotées consécutivement. Selon la règle 35(5), toutes les pièces font partie de la demande, à savoir la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé. La numérotation doit se faire de préférence en utilisant trois séries de chiffres, dont chacune commence par le chiffre 1, la première étant réservée à la requête et déjà imprimée sur le formulaire à utiliser, la seconde commençant avec la première feuille de la description et se poursuivant sans interruption, en passant par les revendications, jusqu'à la dernière feuille de l'abrégé, tandis que la troisième est réservée aux feuilles de dessin et commence à la première d'entre elles.

Rien ne s'oppose à ce que la description, les revendications et les dessins soient regroupés sous une même série de chiffres commençant par le chiffre 1. La numérotation commence avec la première feuille de la description.

5. Disposition générale des dessins

A l'intérieur d'une même feuille de dessin, les différentes figures doivent être disposées selon certaines conditions de mise en page, de numérotation, et les figures découpées en plusieurs parties doivent obéir à des conditions qui leur sont propres.

5.1 Mise en page

Règle 32(2) h) Autant que possible on disposera toutes les figures du dessin verticalement sur les feuilles. Il peut cependant arriver qu'une figure soit plus large que haute, et dans ce cas il est permis de disposer la figure dans le sens de la plus grande dimension, la partie supérieure de la figure étant orientée du côté gauche de la feuille.

Dans ce cas, si d'autres figures sont dessinées sur la même feuille, elles devraient aussi être disposées dans le sens de la plus grande dimension, de façon à ce que toutes les figures d'une même feuille soient dans le même sens.

Lorsque la feuille doit être tournée dans le but de lire les figures, il conviendrait que la numérotation de la feuille se trouve à droite de la feuille.

5.2 Numérotation des figures

Règle 32(2) h) Les différentes figures composant les dessins «doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles».

Règle 32(2) d) Cette numérotation devrait être précédée de l'abréviation «FIG», quelle que soit la langue officielle dans laquelle est rédigée la demande. Lorsqu'une seule figure suffit à illustrer l'invention, elle n'est pas numérotée et l'abréviation «FIG» n'est pas portée. La règle 32(2) d) s'applique aussi aux chiffres et aux lettres identifiant les figures. Ces derniers doivent donc être simples et clairs et leur combinaison avec des parenthèses, cercles ou guillemets est interdite. Ils devraient être plus grands que ceux utilisés pour les chiffres de référence.

Une exception à la numérotation définie par la règle 32(2) h) rappelée ci-dessus peut être admise en ce qui concerne uniquement des figures partielles destinées à constituer une figure d'ensemble, qu'elles soient sur une ou plusieurs feuilles. Dans ce cas, il est toléré que la figure d'ensemble soit identifiée par un numéro, et que les parties de cette figure soient identifiées par ce même numéro suivi d'une lettre majuscule (par exemple: figures 7 A, 7 B).

5.3 Figure d'ensemble

Règle 32(2) h) «Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles.»

Le raccordement entre des figures partielles figurant sur des feuilles séparées devrait toujours pouvoir être effectué bord à bord, c'est-à-dire qu'aucune de ces figures ne doit contenir d'éléments contenus dans une autre.

Il peut se présenter le cas où les parties d'une figure d'ensemble sont dessinées sur une seule feuille suivant une disposition différente de celle de la figure d'ensemble. Par exemple une très longue figure découpée en plusieurs parties placées les unes au-dessus des autres sur une feuille et non les unes à côté des autres. Cette pratique est autorisée. Il faut néanmoins que le raccordement des différentes figures entre elles soit clair et ne prête pas à confusion. A cette fin, il est conseillé d'ajouter une figure à plus petite échelle représentant le résultat de la réunion des figures partielles et l'emplacement des coupures effectuées.

6. Eléments prohibés

Règle 34(1)
Règle 34(2) Les dispositions relatives à l'omission des éléments prohibés visés par la règle 34(1) a) (cf. III, 8.1 et C-II, 7.1) s'appliquent aussi aux dessins.

Règle 34(1) c) Les éléments visés par la règle 34(1) c) (cf. C-II, 7.3) qui peuvent se trouver dans les dessins sont constitués notamment par des formes diverses de publicité: le demandeur faisant apparaître sur les dessins de façon évidente une marque de commerce ou de service, un dessin ou une référence à un modèle industriel, déposé ou non. Ainsi des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus sont introduits, lesquels sont expressément interdits par la règle 34.

7. Exécution des dessins

7.1 Tracé des lignes et traits

Règle 32(2) a)
Règle 35(3) La règle 32(2) a) impose plusieurs conditions aux lignes et traits du dessin pour qu'ils donnent une reproduction satisfaisante par les divers moyens décrits à la règle 35(3).

Les dessins doivent être exécutés en noir.

Les épreuves obtenues par héliographie remplissent rarement les conditions imposées pour les dessins, aussi est-il vivement déconseillé de déposer de telles épreuves.

Dans tous les cas, le choix de la largeur des lignes et traits doit tenir compte de l'échelle, de la nature, de l'exécution et de la parfaite lisibilité du dessin et des reproductions.

Règle 32(2) e) Toutes les lignes doivent être tracées à l'aide d'instruments, sauf celles pour lesquelles aucun instrument n'a été prévu, par exemple les diagrammes ou la représentation de structures irrégulières.

7.2 Ombres

Il est permis de porter des ombres sur les figures de dessin, pourvu qu'elles aident à sa compréhension et ne le surchargent pas au point de nuire à sa lecture.

7.3 Coupes

7.3.1 Plans de coupe

Si une figure est la coupe d'une autre figure, cette dernière doit indiquer la position de la trace et peut indiquer le sens d'observation.

Chaque plan de coupe doit pouvoir être repéré rapidement, surtout lorsque plusieurs coupes sont effectuées sur une même figure, par exemple par une mention du genre «coupe suivant AB», ou, pour éviter l'emploi de tels textes, en repérant le plan de coupe par un même nombre en chiffres romains, inscrits aux deux extrémités de sa trace dans le plan de figure; la valeur de ce nombre étant égale au numéro de la figure sur laquelle est représentée la coupe. Par exemple, la figure 22 représente la coupe effectuée selon la ligne XXII-XXII de la figure 21.

7.3.2 Hachures

Règle 32(2) b) Une coupe est disposée et dessinée comme une vue normale dont les parties en section sont hachurées de traits espacés régulièrement, l'intervalle entre les traits étant choisi en fonction de la grandeur de la surface à hachurer.

Les hachures ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices; à cette fin elles pourront être interrompues à l'endroit des références quand il n'est pas possible de placer celles-ci en dehors de la partie hachurée. On pourra donner à certains types de hachures une signification conventionnelle.

7.4 Echelle des dessins

Règle 32(2) c) Si l'échelle du dessin est telle que tous les éléments de petite dimension indispensables à la compréhension du dessin n'apparaissent pas clairement lorsque le dessin est reproduit par des procédés électroniques ou photographiques après la réduction linéaire aux deux tiers, il conviendra alors d'adopter une plus grande échelle, et éventuellement de séparer la figure en figures partielles, pour que la réduction linéaire aux deux tiers soit encore compréhensible.

La représentation graphique de l'échelle des dessins, lorsqu'il est jugé utile de l'indiquer, doit être telle qu'elle soit encore utilisable lorsque le dessin est reproduit avec une réduction de format. Ceci interdit les indications de dimensions telles que «grandeur nature» ou «échelle 1/2», qu'elles soient portées sur les dessins ou utilisées dans la description, au profit de représentations graphiques de l'échelle.

7.5 Chiffres et signes de référence

Règle 32(2) d) Les chiffres et signes de référence et toutes les indications figurant sur les feuilles de dessin, comme par exemple la numérotation des figures, celle des feuilles de dessin, les textes qui peuvent y être tolérés, les chiffres de graduation d'une échelle, etc... doivent être simples et clairs et non combinés avec des parenthèses, guillemets, cercles ou contours quelconques. Les notations «prime», «seconde» (6'; 35") etc... ne sont pas considérées comme des guillemets et sont donc autorisées.

Les chiffres et signes de référence devraient de préférence être tous disposés dans le sens où la figure doit être regardée, de façon à ne pas avoir à tourner la feuille pour lire toutes ces indications.

7.5.1 Lignes directrices

On appellera ainsi les traits qui relient le signe de référence au détail référencé. Ces lignes peuvent être droites ou courbes, mais elles devraient être aussi courtes que possible. Elles partent du voisinage immédiat du signe de référence et arrivent sur l'élément référencé.

Règle 32(2) a) Les lignes directrices doivent être tracées comme des lignes du dessin, c'est-à-dire conformément à la règle 32(2) a).

7.5.2 Flèches

L'emploi des flèches à l'extrémité des lignes directrices est autorisé, à condition que leur signification soit claire. Elles peuvent en effet signifier plusieurs choses:

i) une flèche qui ne touche rien désigne l'ensemble global vers lequel elle est dirigée;

ii) une flèche qui touche un trait désigne la surface matérialisée par ce trait, vue dans le sens de la flèche.

7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins

Règle 32(2) g) La règle 32(2) g) impose une dimension minimale de 0,32 cm pour tous les chiffres et lettres utilisés sur les dessins de façon à ce que leur réduction aux deux tiers reste facilement lisible.

L'alphabet latin devrait normalement être utilisé pour indiquer les lettres. L'alphabet grec est toutefois accepté lorsqu'il est usuel de l'utiliser, par exemple pour indiquer des angles, des longueurs d'onde, etc...

7.5.4 Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins

Règle 32(2) i) «Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa.»

Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent figurer dans l'ensemble constitué de la description et des revendications. En ce qui concerne la mention de ces signes dans les revendications, on se reportera au point C-III, 4.11.

Règle 35(14) Il faut éviter qu'un élément de dessin ne soit désigné par une référence alors que cet élément n'est pas décrit. Cette situation peut se présenter à la suite de modifications apportées à la description et ayant donné lieu à la suppression de pages ou de paragraphes entiers. Une solution consiste à barrer sur le dessin les signes de référence ayant été supprimés dans la description. Ces corrections doivent alors être conformes à la règle 35(14).

Si pour une raison quelconque une figure est supprimée, le demandeur devrait également supprimer tous les signes de référence se référant seulement à cette figure, apparaissant dans la description et les revendications.

Dans le cas de demandes traitant de sujets complexes et comportant de nombreux dessins, il sera admis de placer en fin de description une nomenclature à adapter en

fonction des besoins et regroupant tous les signes de référence avec l'appellation de l'élément qu'ils désignent. Cette solution offre de plus l'avantage d'uniformiser la terminologie utilisée dans la description.

7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins

Règle 32(2) i) «Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.»

La confusion serait grande si un même élément recevait différents signes de référence dans les différentes figures. Cependant, lorsqu'une invention est décrite selon plusieurs variantes avec des références à des figures particulières et que chaque variante contient des éléments caractéristiques dont la fonction est identique ou fondamentalement identique, il sera admis, à condition de le signaler dans la description, d'utiliser pour les éléments des numéros de référence qui sont constitués par le numéro de la figure à laquelle on se réfère suivi du numéro de l'élément, qui est le même pour toutes les variantes, de façon à ne former qu'un seul nombre, par exemple, la caractéristique commune 15 serait indiquée par la référence 115 dans la Fig. 1 alors qu'elle serait indiquée par la référence 215 dans la Fig. 2; cette pratique offre l'avantage de désigner du même coup un élément particulier et la figure sur lequel il convient de le considérer, pratique qui peut aussi faciliter la lecture de cas complexes comprenant de nombreuses pages de dessins. Au lieu d'avoir le numéro d'une figure placé devant le signe de référence commun, il peut être utilisé, lorsque les différentes variantes sont décrites en rapport avec des groupes particuliers de figures, le numéro de cette variante particulière auquel il se réfère; ceci doit être expliqué dans la description.

7.6 Echelles différentes

Règle 32(2) f) «Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.»

Si une différence de proportion est indispensable pour illustrer un détail apparaissant dans une figure, bien qu'il soit permis de changer d'échelle au sein d'une même figure, il est cependant conseillé d'ajouter une figure supplémentaire illustrant à plus grande échelle le détail de la figure initiale. Il est alors recommandé d'entourer, sur la première figure, par un cercle en trait fin ou mixte le détail agrandi représenté sur l'autre figure sans que ce cercle obscurcisse la figure, pour mettre en évidence l'emplacement du détail agrandi.

8. Textes sur les dessins

Règle 32(2) d)
Règle 32(2) g)

Rappelons tout d'abord que les règles 32(2) d) et 32(2) g) s'appliquent aussi aux textes figurant sur les dessins.

En ce qui concerne les mentions du genre «coupe suivant AB», on se reportera au point X, 7.3.

Règle 32(2) j)

«Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications indispensables.»

Dans le cas où les textes seront jugés indispensables à l'intelligence du dessin, il est recommandé de n'utiliser que le plus petit nombre possible de mots, et de prévoir autour d'eux un espace suffisant sans aucune ligne de dessin pour pouvoir y substituer leur traduction.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'existence de textes sur les dessins, on se reportera aux points C-II, 5.1, 5.2.

9. Symboles conventionnels

Règle 35(12)

Les dispositifs connus pourront être schématisés par des symboles auxquels une signification conventionnelle a été universellement reconnue, pourvu qu'aucun détail supplémentaire ne soit indispensable pour la compréhension de l'objet de l'invention. D'autres signes ou symboles pourront être employés à condition de ne pas engendrer de confusion avec des symboles conventionnels existants, d'être facilement identifiables, c'est-à-dire simples, et à condition enfin d'être clairement explicités dans le texte de la description.

Différents types de hachures peuvent aussi avoir différentes significations conventionnelles quant à la nature d'une matière vue en section.

10. Modification des dessins

Il est possible de modifier, entre autres pièces, les dessins. Ces modifications peuvent être apportées sur l'initiative propre de la partie concernée, ou à la demande de l'OEB. Elles peuvent concerner aussi bien une rectification d'erreurs matérielles qu'une modification plus profonde.

La modification des dessins obéit généralement aux mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux modifications des autres pièces de la demande, et ne sera pas analysée plus en détail ici. On se reportera donc aux points III, 14, V, 2, C-VI, 3, 4.6, 4.7, 5 et E-II.

Le principe général régissant l'admissibilité des modifications que l'examinateur doit toujours garder présent à

l'esprit, est que ces modifications ne doivent pas étendre le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas tendre à introduire de matière nouvelle.

Lorsque des dessins, qui s'écartent substantiellement des exigences quant à la forme instituées par le règlement d'exécution, sont déposés dans le but d'obtenir une date de dépôt ou de conserver le bénéfice d'un droit de priorité, la section de dépôt autorisera la modification ou le remplacement de ces dessins de façon à ce qu'ils satisfassent aux dispositions du règlement d'exécution, pourvu qu'il soit évident qu'aucun élément nouveau n'est introduit par ce biais dans la demande. Les demandeurs devront par conséquent veiller à ce que, lors du dépôt, de tels dessins irréguliers représentent bien tous les détails nécessaires à l'illustration de l'invention.

11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins

11.1 Formules chimiques ou mathématiques

Règle 35(10) Les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrites ou dessinées lorsque cela est nécessaire. Il est alors recommandé de s'aider de moyens appropriés tels que normographe ou transferts. Il est admis pour des raisons pratiques de réunir des formules sur une ou plusieurs feuilles placées en annexe à la description et paginées avec elle. Il est alors conseillé de désigner chaque formule par un signe de référence et la description comportera alors des renvois à ces formules chaque fois que cela sera nécessaire.

Règle 35(13) Les formules chimiques ou mathématiques doivent utiliser les symboles généralement en usage et être dessinées de manière à ne prêter à aucune ambiguïté. Les chiffres et signes non dactylographiés devront être lisibles et de dessin identique dans les diverses formules, quel que soit le document dans lequel ils apparaissent.

Règle 35(10)
Règle 32(2) g) Lorsqu'elles apparaissent dans le texte de la demande ou du brevet, les formules chimiques ou mathématiques doivent avoir des symboles dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut. Lorsqu'elles apparaissent sur les feuilles de dessins, leurs symboles doivent alors avoir au moins 0,32 cm de haut.

Tous les symboles mathématiques utilisés dans une formule portée dans la description ou en annexe ou sur les feuilles de dessins doivent être explicités dans la description à moins que le contexte ne fournisse clairement la signification. Dans tous les cas, il est possible de regrou-

per sous forme de nomenclature les symboles mathématiques utilisés.

11.2 Tableaux

i) -Dans la description

Règle 35(11) Pour des raisons de commodité, il est aussi toléré que les tableaux soient réunis sur une ou plusieurs feuilles placées en annexe de la description et paginées avec elle.

Lorsque plusieurs tableaux sont nécessaires, chaque tableau sera identifié soit par un chiffre romain indépendant de la pagination de la description ou des dessins ou de la numérotation des figures, soit par une lettre majuscule, soit par un titre indiquant son contenu, soit par tout autre moyen.

Les entrées des lignes et des colonnes d'un tableau seront explicitées, de même que le cas échéant les unités des caractéristiques utilisées.

Règle 35(10) Règle 35(6) Rappelons que les caractères doivent satisfaire à la règle 35(10) et que la règle 35(6) concernant la surface maximum utilisable des feuilles s'applique aussi aux tableaux.

ii) -Dans les revendications

Les revendications peuvent comporter des tableaux si leur objet en fait apparaître l'intérêt. Dans ce cas, il est indispensable que ces tableaux soient insérés dans le cours de la revendication concernée, sans qu'il soit possible de les mettre en annexe aux revendications ou de renvoyer à ceux qui sont placés dans la description ou en annexe de celle-ci. En effet, la règle 29(6) (cf. C-III, 4.10) limite les renvois des revendications à d'autres pièces de la demande aux cas d'absolue nécessité. Le simple fait de vouloir éviter de les recopier n'est pas un cas d'absolue nécessité.

CHAPITRE XI

TAXES

1. Généralités

Règlement relatif aux taxes (RRT)

1.1 Diverses taxes doivent être acquittées pour la demande de brevet européen, le maintien des brevets européens et la validité des voies de recours. En outre, les requêtes présentées par des tiers, telles que la requête en inspection publique de dossiers de demandes de brevets européens ou de brevets européens, sont assujetties à des taxes. Les taxes peuvent être valablement acquittées par toute personne (cf. renseignements juridiques 6/91 rév., JO 11/1991, 573). Le règlement relatif aux taxes (RRT) fixe le montant de ces taxes, ainsi que les modalités de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué. Le Journal officiel publie régulièrement des avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente, accompagnés d'informations sur

- les dispositions du règlement relatif aux taxes et le barème des taxes en vigueur
- certaines dispositions d'application importantes du règlement relatif aux taxes
- le paiement et le remboursement des taxes et frais
- autres communications relatives aux taxes et aux tarifs de vente
- les demandes euro-PCT
- les demandes internationales,

ainsi que le montant de taxes importantes afférentes aux demandes européennes, internationales et euro-PCT et un extrait du règlement relatif aux taxes. La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets et des monnaies de paiement correspondantes est publiée à la troisième page de couverture du Journal officiel.

1.2 La CBE fixe les délais dans lesquels les taxes doivent être acquittées et définit les conséquences juridiques de la non-observation de ces délais. En ce qui concerne les délais de paiement et les conséquences juridiques du non-paiement d'une taxe, se reporter aux chapitres consacrés aux phases correspondantes de la procédure. Les modes de paiement, la date à laquelle le paiement est réputé effectué, l'exigibilité, les indications relatives à l'objet du paiement et le remboursement de taxes sont examinées en détail ci-dessous.

Art. 5 RRT

2. Modes de paiement

Les taxes peuvent être acquittées comme suit:

i) par versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets,

ii) (supprimé)

iii) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB, ou

iv) (supprimé)

v) par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB à Munich, cf. XI, 3.6 et 3.7.

Art. 6 RRT

2bis. Monnaies

Les paiements sont à effectuer dans les monnaies suivantes:

Art. 6(1) RRT

i) en cas de versement ou de virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets: en euro ou dans la monnaie de l'Etat où ce compte est ouvert;

Art. 6(2) RRT

ii) en cas de paiement par remise ou envoi de chèques: en euro ou dans la monnaie nationale du pays du siège de l'établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée par le Président de l'Office la contre-valeur des montants des taxes exprimées en euro.

iii) (supprimé)

iv) (supprimé)

Point 3 RCC

v) en cas d'ordre de débit: toujours en euro. Jusqu'à l'expiration, au 31 décembre 2001, de la période transitoire prévue pour le remplacement des monnaies nationales dans les Etats membres de l'Union européenne participant à la zone euro, les ordres de débit peuvent être donnés en euro ou en deutsche mark. (cf. JO 1/1999, 42).

3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Art. 8(1) a) RRT

3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

Art. 8(3)(4) RRT

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le montant à verser est effectivement porté au crédit du compte de l'Organisation européenne des

brevets. La date du paiement peut donc également être le jour qui suit le versement ou le virement ou, en cas de retard imputable à la banque ou à la poste, une date ultérieure. Néanmoins, le paiement peut encore être réputé effectué en temps utile, bien qu'acquitté tardivement, si le versement ou le virement a été effectué dans un Etat contractant avant l'expiration du délai de paiement et si, lorsqu'elle était exigée, une surtaxe a été payée (cf. XI, 6).

3.2 (supprimé)

3.3 (supprimé)

Art. 8(1) c) RRT

3.4 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB.

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est soit la date de remise du chèque, lorsque le chèque est remis à un bureau de réception de l'OEB, soit la date de réception à l'OEB, lorsque le chèque est expédié par voie postale. En dehors des heures d'ouverture de l'OEB, le chèque peut également être glissé dans la boîte aux lettres automatique de l'OEB à Munich ou à Berlin, auquel cas la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le chèque a été glissé dans la boîte aux lettres automatique (cf. communication de l'OEB, JO 6/1992, 306). Le délai n'est considéré comme respecté que sous réserve de l'encaissement du chèque.

3.5 (supprimé)

Art. 8(2) RRT

3.6 Compte courant ouvert auprès de l'OEB

Réglementation applicable aux comptes courants (RCC)

3.6.1 La réglementation applicable aux comptes courants (ci-après dénommée RCC) et ses annexes ont été révisées et publiées dans un supplément au JO 2/1999. En outre, des dispositions transitoires sont applicables jusqu'à l'expiration, au 31 décembre 2001, de la période transitoire prévue pour le remplacement des monnaies nationales dans les Etats membres de l'Union européenne participant à la zone euro (cf. JO 1/1999, 42). En ce qui concerne les comptes courants, il y a lieu de distinguer:

Point 4 RCC

i) les versements effectués en vue d'approvisionner le compte courant et

Point 6 RCC

ii) les règlements de taxes ou de frais encourus pour des publications et des prestations, à verser à l'OEB par le débit d'un compte courant.

Point 4 RCC
Point 3 RCC

3.6.2 En principe, les versements en vue d'approvisionner le compte courant doivent s'effectuer en euro. Tout paiement effectué dans une autre monnaie ne sera accepté que si la monnaie concernée est librement convertible. Toutefois, les montants portés au crédit des

comptes courants sont toujours exprimés en euro (après conversion au cours du change du jour), car ces comptes sont tenus uniquement en deutsche mark. Il est possible d'utiliser un des modes de paiement mentionnés aux points 3.1 à 3.5. Concernant l'utilisation du deutsche mark pendant la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, voir 3.6.1.

Point 6.3 RCC
Point 6.2 RCC

3.6.3 L'ordre de débit doit porter les données requises permettant d'identifier l'objet du paiement, ainsi que le numéro du compte à débiter. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, 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 (cf. T 152/82, JO 7/1984, 301). Les ordres de débit peuvent être déposés par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex. Dans ces derniers cas, aucune confirmation ne doit être envoyée, sinon le montant risque d'être débité à deux reprises.

Point 6.3 RCC
Point 6.9 RCC

3.6.4 En cas de paiement par débit d'un compte courant, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle l'ordre de débit a été reçu à l'OEB, sous réserve que le compte ait été suffisamment approvisionné. Ceci vaut également lorsque l'ordre de débit, conformément au point 6.9 de la RCC, est joint à une demande déposée auprès d'un service national compétent d'un Etat contractant de la CBE. Si l'OEB ne reçoit cet ordre de débit qu'après l'expiration du délai prévu pour le paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, ce délai est réputé respecté lorsque la preuve existe, ou lorsque la personne ayant effectué le paiement apporte à l'OEB la preuve que l'ordre de débit a été déposé en même temps que la demande auprès du service compétent de l'Etat contractant, à condition que le compte ait été suffisamment approvisionné à la date d'expiration du délai.

Point 6.4 RCC
Point 6.5 RCC
Point 6.6 RCC

Si, à la date de réception de l'ordre de débit, le crédit du compte courant ne suffit pas à couvrir le paiement d'une taxe (montant restant dû), le bureau «Caisse et comptabilité» de l'OEB en avise le titulaire du compte, qui pourra obtenir, en approvisionnant le compte et en acquittant une taxe d'administration, que la date de réception de l'ordre de débit soit celle à laquelle le règlement est réputé effectué. La taxe d'administration s'élève à 30% du montant restant dû; en outre, la RCC fixe un montant minimum et un montant maximum pour cette taxe.

Point 7 RCC

3.7 Procédure de prélèvement automatique

Réglementation relative au prélèvement automatiques (RPA)

Le compte courant peut également être débité sur présentation d'un ordre de prélèvement automatique signé par le titulaire du compte (procédure de prélèvement automatique). Seuls les demandeurs, les titulaires de brevet ou

leurs mandataires peuvent donner un ordre de prélèvement automatique, valable pour tous les types de taxes qu'ils ont à acquitter dans le cadre de la procédure indiquée dans cet ordre de prélèvement, pour autant qu'il s'agisse de taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique. Toutes ces taxes sont prélevées automatiquement, au fur et à mesure que se déroule la procédure, et sont réputées avoir été reçues dans les délais. Il n'est pas possible de limiter l'ordre de prélèvement automatique à certains types de taxes. La réglementation relative au prélèvement automatique (RPA) et un avis explicatif sont publiés au supplément au JO 2/1999. Concernant l'utilisation du deutsche mark pendant la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, voir 3.6.1.

4. Exigibilité des taxes

4.1 Généralités

Art. 4(1) RRT
Règle 37(1), 2ème phrase

4.1.1 La notion d'exigibilité, telle qu'elle figure dans la CBE, est utilisée dans un sens bien précis. Elle désigne non pas le dernier jour du délai fixé pour le paiement d'une taxe (cf. point XI, 6 «Délais à respecter pour le paiement des taxes»), mais le premier jour à compter duquel un paiement peut être valablement effectué. La date d'exigibilité (= date d'échéance) des taxes découle généralement des dispositions de la CBE ou du PCT. Dans le cas contraire, les taxes sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe. Une taxe ne peut être valablement acquittée avant le jour de l'échéance. Une dérogation à ce principe n'est possible que pour des taxes annuelles susceptibles d'être valablement acquittées au cours d'une certaine période précédant d'au plus une année la date d'échéance (voir XI, 4.2.4).

4.1.2 Les taxes acquittées de façon non valable avant l'échéance peuvent être remboursées par l'OEB. Si le paiement n'a été effectué que peu avant cette date, l'OEB peut s'abstenir de rembourser. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable qu'à compter de la date d'échéance (en ce qui concerne les taxes annuelles pour la demande de brevet européen, voir XI, 4.2.4).

4.1.3 En cas d'augmentation des taxes, la date de référence à prendre en considération pour le calcul du montant d'une taxe est la date du paiement (cf. art. 2 de la décision prise en dernier lieu à ce sujet par le Conseil d'administration, en date du 5 juin 1992, JO 7/1992, 344). Le jour du paiement constituant la date de référence, il n'est généralement pas nécessaire de calculer la date effective de l'échéance, en vue de déterminer le montant des taxes. Il convient cependant de noter qu'une taxe ne peut être valablement acquittée avant la date de l'échéance (à l'exception des taxes annuelles; à ce sujet, cf.

XI, 4.1.1). C'est pourquoi, par exemple, les taxes de délivrance et d'impression ne peuvent être acquittées valablement avant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(6).

4.2 Exigibilité de certaines taxes

4.2.1 La taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication (pour les revendications déposées avec la demande) sont exigibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

4.2.2 La taxe d'examen est exigible à la date de réception de la requête écrite en examen. Etant donné que cette requête figure dans le formulaire prescrit de requête en délivrance (Form 1001), la taxe d'examen peut être acquittée dès la date à laquelle la demande de brevet européen est déposée, à condition que ladite demande soit déposée avec le formulaire prescrit de requête en délivrance. La taxe d'examen peut encore être acquittée jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 94(2).

4.2.3 La taxe de délivrance, incluant la taxe d'impression, est exigible dès l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(6), par laquelle le demandeur est invité à acquitter ces taxes. Il en est de même pour les taxes de revendication conformément à la règle 51(7).

Règle 37(1)
Art. 86(2)
Règle 37(2)

4.2.4 Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance. Tout paiement non valable de la taxe annuelle sera remboursé par l'OEB. Si le paiement n'est effectué que peu de temps avant la période de prépaiement autorisée, l'OEB peut décider de ne pas rembourser la paiement. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable que le premier jour de la période de prépaiement autorisée. Si la taxe annuelle n'est pas acquittée au plus tard à l'échéance, elle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai. Pour le calcul du délai supplémentaire, voir J 4/91, JO 8/1992, 4.2. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification susmentionnée, qui l'avertit d'une telle possibilité (voir J 12/84, JO 4/1985, 108 et J 1/89, JO 1-2/1992, 17). Voir également renseignement juridique n° 5/93 rév., JO 4/1993, 229 pour les demandes euro-PCT auxquelles s'applique l'art. 39(1) PCT. En ce qui concerne les taxes annuelles pour les demandes divisionnaires européennes, voir IV, 1.4.3.

Aucune taxe annuelle n'est plus exigible par l'OEB après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (art. 86(4); cf. JO 6/1984, 272).

Art. 6(4) RRT

5. Contre-valeurs

5.1 Pour les paiements destinés à l'OEB et effectués dans des monnaies autres que l'euro, le Président de l'OEB fixe la contre-valeur dans ces autres monnaies des taxes fixées en euro dans le règlement relatif aux taxes. La contre-valeur applicable à la date du paiement est réputée constituer le montant de la contre-valeur de la taxe. Lorsque la contre-valeur d'une taxe est acquittée, le montant correspondant de la taxe, qui a été fixé en euro par le Conseil d'administration, est réputé acquitté.

5.2 Si de nouvelles contre-valeurs sont fixées, elles seront exigibles au titre du paiement des taxes devant être acquittées à ou après la date fixée par le Président de l'OEB. Si l'ancienne contre-valeur est payée dans un délai de six mois à compter de l'application des nouvelles contre-valeurs, le demandeur est invité à payer dans un délai de deux mois la différence entre l'ancienne et la nouvelle contre-valeur. Il n'est pas perçu de surtaxe (voir les dispositions transitoires des décisions du Président de l'OEB relatives à la révision des contre-valeurs des taxes).

5.3 La règle de sécurité des dix jours (cf. XI, 6) ne peut être invoquée par référence aux dates à partir desquelles les nouvelles contre-valeurs sont applicables (cf. XI, 6.2.5).

6. Délais à respecter pour le paiement des taxes

6.1 Principe

Une taxe est acquittée dans les délais, lorsque le paiement est réputé effectué (cf. XI, 3) au plus tard le dernier jour du délai - qui a pu éventuellement être prorogé en vertu de la règle 85.

6.2 Règle de sécurité des dix jours

Art. 8(3)(4) RRT

6.2.1 Si la personne qui a effectué le paiement dans un Etat partie à la CBE apporte à l'OEB la preuve qu'elle a rempli, pendant la période d'exigibilité du paiement, l'une des conditions ci-après:

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste,

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due

forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux,

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'un des bureaux de réception (cf. II, 1.1) de l'OEB et contenant un chèque établi à l'ordre de l'OEB, sous réserve de l'encaissement de ce chèque,

Point 6.8 RCC

iv) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'un des bureaux de réception (cf. II, 1.1) de l'OEB et contenant l'ordre de débit, à condition toutefois que le compte présente une provision suffisante à la date d'expiration du délai,

elle est réputée avoir respecté les délais de paiement, même lorsque le montant a été effectivement porté au crédit du compte bancaire ou du compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets après l'expiration du délai, ou lorsqu'un chèque ou un ordre de débit adressé à l'OEB parvient à l'OEB après l'expiration du délai.

Art. 8(3) b) RRT
Art. 8(4) RRT

Si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration de délai de paiement mais toujours pendant ce délai, une surtaxe de 10% n'excédant pas 153 EUR devra être également perçue sur la taxe ou les taxes considérées.

Point 5.2 RCC

6.2.2 La règle de sécurité des dix jours, prévue à l'art. 8(3) et (4) RRT, s'applique par analogie aux versements destinés à l'approvisionnement du compte courant. Lorsque l'un des actes mentionnés au point XI, 6.2.1 i), ii) et iii), est accompli afin d'approvisionner le compte courant, et que le cas échéant la surtaxe est acquittée, ledit compte est réputé approvisionné au plus tard le dixième jour après l'accomplissement de l'un des actes susmentionnés, dans la mesure où il s'agit de respecter les délais de paiement en donnant des ordres de débit.

Point 6.10 RCC

6.2.3 Pour les ordres de prélèvement joints aux demandes déposées auprès d'une administration nationale compétente, voir 3.6.4.

6.2.4 Lorsqu'une taxe est payable au taux normal dans un délai normal de paiement ou bénéficie d'un délai supplémentaire moyennant paiement d'une surtaxe, il convient également d'appliquer la règle de sécurité des dix jours pour décider si le délai normal a été respecté.

6.2.5 Lorsque le demandeur, qui a reçu une notification établie conformément à la règle 69(1), dans laquelle est constatée l'inobservation d'un délai de paiement, fait valoir qu'il a effectué le paiement dans le délai, conformément à l'art. 8(1), (3) et (4) du règlement relatif aux taxes et aux points 5.2, 6.5, 6.8 ou 6.10 de la RCC, il doit requérir une

décision en l'espèce selon la règle 69(2) et fournir les preuves nécessaires.

6.2.6 En tout état de cause, la date du paiement est déterminante pour l'application des contre-valeurs et en cas d'augmentation des taxes (art. 6(4), dernière phrase du règlement relatif aux taxes et les dispositions provisoires des décisions du Conseil d'administration portant révision des taxes). L'auteur du paiement ne peut donc invoquer à cet égard la règle de sécurité des dix jours pour bénéficier des anciennes contre-valeurs, plus faibles, même s'il a donné un ordre de paiement avant la date à laquelle de nouvelles contre-valeurs des taxes sont applicables (cf. J 18/85, JO 8/1987, 356). L'art. 8(3) et (4) RRT protège le demandeur, dans le cas d'un retard de paiement, des conséquences entraînées sur le plan juridique par l'expiration du délai de paiement, mais ne le dispense pas de verser le montant de la différence apparue du fait de l'augmentation des taxes ou de leurs contre-valeurs.

7. Objet du paiement

7.1 Généralités

7.1.1 Pour qu'un paiement destiné à l'OEB soit réputé dûment effectué, il faut que le versement ou le virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets ait été porté au crédit du compte de ladite Organisation. Seul le montant crédité est réputé dûment payé. En cas de remise ou d'envoi de chèques, est réputé payé le montant dont a été crédité le compte de l'OEB lors de l'encaissement. Il n'est pas admis de rectifier une erreur en moins dans le montant versé afin d'obtenir que la différence qui a été réglée a posteriori soit réputée payée à la date du premier versement, dont le montant était insuffisant. Le paiement est une opération par laquelle un certain montant est mis à la disposition de l'OEB. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration faite au cours de la procédure susceptible d'être rectifiée en application de la règle 88. Ceci s'applique également aux ordres de débit (cf. T 170/83, point 8 des motifs, JO 12/1984, 605)

Art. 7 RRT

7.1.2 Les indications concernant l'objet du paiement ne font pas partie des conditions susmentionnées qui ont été fixées pour qu'un paiement soit réputé dûment effectué. Elles apportent des précisions concrètes sur la procédure faisant l'objet de la taxe (par exemple le numéro de la demande pour le paiement de taxes), ainsi que sur la nature de la taxe. Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'auteur du paiement est invité à communiquer ces indications par écrit dans un délai déterminé. S'il donne suite à cette invitation en temps utile, le paiement demeure réputé payé à la date de paiement initiale.

Cela vaut également lorsqu'il est établi que le paiement doit être affecté à une autre demande. Dans le cas contraire, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une indication manifestement incorrecte de l'objet du paiement lors du paiement d'une taxe n'entraîne pas de suites préjudiciables pour le demandeur, dans la mesure où les autres indications permettent d'identifier sans difficultés le véritable objet du paiement. Si par erreur l'OEB attribue à un paiement un objet qui ne correspond pas à ce que voulait manifestement l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi l'auteur du paiement (cf. J 16/84, JO 12/1985, 357). De même, 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 (cf. T 152/82, JO 7/1984, 301).

7.1.3 Dans le cas où la modification de l'objet du paiement n'est pas effectuée au titre de l'art. 7(2) RRT, la date du paiement est réputée être la date de réception de la demande de modification.

7.2 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation.

Art. 2, n° 3 RRT
Art. 7(1) RRT

Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants une fois payé un montant égal à sept fois la taxe de désignation unitaire. Ce paiement doit simplement porter la mention «Taxes de désignation» afin que le motif du paiement puisse être établi. Si moins de sept taxes de désignation sont payées et que le paiement est conforme à la déclaration faite au point 3.2 de la requête en délivrance (Form 1001), le versement doit, ici aussi, porter la mention «Taxes de désignation». Toutefois, si le paiement est différent du paiement voulu tel qu'indiqué au point 32.2, les Etats contractants pour lesquels le paiement est effectué doivent être énumérés en même temps que le paiement. Faute d'une telle indication, si le montant versé ne couvre pas la totalité des Etats contractants mentionnés au point 32.2, la procédure énoncée au point III, 12.8 s'applique.

Si un **ordre de débit automatique** a été donné (point 43 et 32.3 du Form 1001), le demandeur doit informer l'OEB avant l'expiration du délai de base prévu à l'art. 79(2) s'il désire payer les taxes de désignation pour d'autres Etats que ceux indiqués au point 32.2. Dans le cas contraire, il est débité un montant égal à sept fois le montant de la taxe de désignation unitaire ou aux taxes de désignation pour les Etats contractants indiqués au point 32.2.

7.3 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication

7.3.1 Taxes de revendication exigibles lors du dépôt de la demande de brevet européen

Lorsque le demandeur paie des taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, il suffit qu'il inscrive la mention «taxes de revendication», pour indiquer l'objet du paiement. Par contre, si le montant payé ne couvre pas toutes les taxes de revendication, il convient de procéder selon la méthode décrite sous III.9.

7.3.2 Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen

Le cas échéant, le demandeur est invité par notification établie conformément à la règle 51(6) à acquitter les taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen. Si le demandeur omet d'acquitter les taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, la demande est réputée retirée (règle 51(8)).

8. Impossibilité d'obtenir un sursis pour le paiement des taxes, ou une aide pour le règlement des frais de procédure

La CBE ne prévoit ni de sursis pour le paiement des taxes (cf. J 02/78, JO 6-7/1979, 283; motifs de la décision, point 3), ni l'octroi d'une aide pour le règlement des frais de procédure. Une personne nécessiteuse conserve toutefois la possibilité de demander une aide à l'autorité nationale compétente pour le règlement des frais de procédure, mais cette démarche n'entraîne pas la prorogation du délai de paiement; une partie qui a droit à une aide nationale pour le règlement des frais de procédure doit donc la demander suffisamment tôt pour être en mesure de payer la taxe en cause dans le délai.

9. Réduction du montant des taxes

9.1 Généralités

9.1.1 La CBE prévoit dans certains cas la réduction de la taxe de dépôt, de la taxe d'examen, de la taxe d'opposition et de la taxe de recours. Dans le règlement relatif aux taxes, cette réduction est fixée en pourcentage du montant des taxes.

9.1.2 Lorsqu'il y a réduction d'une taxe, l'intéressé peut - contrairement à ce qui se passe en cas de remboursement - payer une taxe réduite au lieu du montant intégral. La situation qui a justifié l'octroi de la réduction doit avoir

pris naissance au plus tard à la date d'expiration du délai de paiement.

Règle 6(3)
Art. 12(1) RRT

9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues

9.2.1 Conditions

Art. 14(2)(4)

Les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB ou les nationaux de cet Etat peuvent également déposer dans cette langue (dite ci-après langue non officielle autorisée) les demandes de brevet européen et les pièces devant être produites dans un délai déterminé (voir VIII, 1.1 et 1.2).

En cas d'utilisation d'une langue non officielle autorisée, une réduction de taxe (20%) peut être accordée sous certaines conditions. Elle sert à compenser les inconvénients découlant du fait qu'une langue officielle d'un Etat contractant n'a pas été retenue comme langue officielle de l'OEB. Les conditions qui doivent être remplies pour qu'une réduction de taxe soit accordée sont propres à chaque étape de procédure pour laquelle une réduction est demandée (voir décision G 6/91, JO 9/1992, 491).

Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans la langue de la procédure dans le délai requis, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'il dépose dans la langue non officielle autorisée la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé (voir G 6/91).

9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt

Une réduction de la taxe de dépôt est accordée, lorsque la demande de brevet européen (tout au moins la description et les revendications) est déposée dans une langue non officielle autorisée. (cf. J 4/88, JO 12/1989, 483).

9.2.3 Réduction de la taxe d'examen

Une réduction de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance (formulaire 1001) puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen produite dans les langues officielles de l'OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée sous la rubrique prévue

pour la requête en examen. Pour bénéficier de la réduction, il n'est pas nécessaire de déposer également dans une langue non officielle autorisée les pièces ultérieures de la procédure d'examen.

9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition est réduite lorsque l'acte d'opposition comprenant les motifs exposés par écrit est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction (voir T 290/90, JO 7/1992, 368).

Si ce n'est qu'au cours de la procédure d'opposition que l'opposant produit dans une langue non officielle autorisée une pièce devant être produite dans un délai déterminé, il ne lui est pas accordé de réduction de la taxe d'opposition.

9.2.5 Réduction de la taxe de recours

Une réduction de la taxe de recours est accordée lorsque l'acte de recours est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. L'octroi de la réduction ne dépend pas du fait que le mémoire exposant les motifs du recours est ultérieurement déposé dans la langue non officielle autorisée.

Règle 104ter(6)
Art. 12(2) RRT

9.3 Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international

Une réduction de 50% de la taxe d'examen est accordée au demandeur, lorsque l'OEB, agissant en qualité d'office désigné (office élu), a établi un rapport d'examen préliminaire international pour une demande internationale.

10. Remboursement de taxes

10.1 Remarques générales

10.1.1 Taxes acquittées sans cause

Pour qu'une taxe soit réputée dûment acquittée, il faut que les conditions suivantes soient remplies:

i) le paiement doit se rapporter à une procédure en instance;

ii) le paiement doit avoir été effectué (cf. XI, 3) le jour d'exigibilité ou ultérieurement.

Lorsqu'un paiement ne se rapporte pas à une demande de brevet européen en instance (par ex. lorsque la demande est déjà réputée retirée), il a été effectué sans cause et le montant versé doit être remboursé.

Si le paiement a lieu avant ou à la date d'exigibilité, et si la cause du paiement disparaît au plus tard à cette date (par ex. parce que la demande est retirée ou réputée retirée), le montant payé doit être remboursé. Il en va de même pour les taxes annuelles acquittées valablement avant l'échéance (règle 37(1), deuxième phrase).

10.1.2 Taxes non valablement acquittées

Les taxes non valablement acquittées doivent être remboursées. Ceci vaut notamment pour la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation ou la taxe d'examen acquittées avec retard sans la surtaxe visée à la règle 85bis ou 85ter. Sinon, les taxes acquittées à la date de l'échéance ou ultérieurement ne sont remboursées que lorsque des conditions particulières sont réunies (voir XI, 10.2).

10.1.3 Montants insignifiants

Art. 10quater RRT

Lorsque le montant acquitté est supérieur à la somme due, la somme en excès ne sera pas remboursée si le montant en est très faible et si la partie concernée n'en a pas fait la demande expresse. Par convention, un montant de 10,20 EUR est considéré comme insignifiant (art. 1 de la décision du Président de l'OEB du 7 janvier 1999, JO 1/1999, 42).

10.2 Cas particuliers de remboursement

Art. 10 RRT

10.2.1 La taxe de recherche est remboursée dans les cas prévus à l'art. 10 du règlement relatif aux taxes. Pour plus de détails à ce sujet, voir renseignement juridique n° 14/83, JO 5/1983, 189.

Règle 16.2 PCT
Règle 16.3 PCT
Règle 41 PCT

10.2.2 La taxe de recherche internationale est remboursée dans les cas prévus par le PCT (règles 16.2, 16.3, 41) et par l'accord entre l'OMPI et l'Organisation européenne des brevets conformément au PCT (JO 11/1987, 515; JO 10/1992, 603; JO 12/1992, 821; JO 9/1995, 658; JO 1-2/1998, 85). En cas de dépôt simultané d'une demande de brevet européen et d'une demande internationale, le remboursement de la taxe de recherche internationale s'effectue selon les conditions énoncées dans le renseignement juridique n° 14/83, JO 5/1983, 189.

Règle 46(2)
Règle 104ter(5)

10.2.3 Si le demandeur a payé une nouvelle taxe de recherche après avoir reçu une notification de la division de la recherche, mais que la division d'examen constate sur requête que la notification invitant le demandeur à payer la nouvelle taxe de recherche n'était pas justifiée, ladite taxe est remboursée.

Art. 10ter RRT

10.2.4 La taxe d'examen est remboursée dans les cas prévus à l'art. 10ter RRT (cf. VI, 2.2 et 2.6).

Lorsqu'une demande internationale est jointe à une demande de brevet européen et que les conditions énoncées dans le renseignement juridique n° 10/92 rév., JO 11/1992, 662, sont réunies, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée entièrement ou à raison de 75 %, selon la date à laquelle la jonction des procédures a été demandée. Cela vaut également lorsqu'un examen préliminaire international a été effectué pour la demande internationale conformément au chapitre II du PCT.

Art. 77(5)
Règle 31(2)

10.2.5 Lorsqu'une demande européenne déposée auprès d'une autorité nationale compétente est réputée retirée en vertu de l'art. 77(5), la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication sont remboursées.

10.2.6 La taxe de délivrance, incluant la taxe d'impression, est remboursée lorsque la demande de brevet européen est retirée avant la signification de la décision de délivrance. Si la demande est retirée après la signification de la décision de délivrance, les taxes ne peuvent être remboursées car la taxe d'impression est inclue dans la taxe de délivrance.

10.3 Modalités de remboursement

Les remboursements s'effectuent généralement par chèque. Si la taxe a été acquittée en Deutsche Mark, et si le destinataire du paiement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB, le remboursement peut être effectué en créditant ledit compte courant. Au cas où l'intéressé choisit cette modalité, il peut indiquer le numéro de son compte courant à la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de requête en délivrance.

10.4 Destinataire du remboursement

Le remboursement est effectué au profit de la partie concernée ou du mandataire habilité à recevoir des paiements. Si la taxe a été acquittée par un tiers, elle n'est pas remboursée à ce tiers (cf. renseignement juridique n° 6/91 rev., points 4 et 5, JO 11/1991, 573).

10.5 Transfert tenant lieu de remboursement

Sur requête écrite, le remboursement peut être remplacé par le transfert du paiement. Dans ce cas, c'est la date de réception de l'ordre de transfert qui est réputée date de paiement pour le nouvel objet du paiement.

CHAPITRE XII

INSPECTION PUBLIQUE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS

1. Généralités

L'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers visent à informer le public. Elles concernent les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens. Pour ce qui est des demandes euro-PCT qui se trouvent encore dans la phase internationale, voir E-IX, 4.8 et 6.5.

Art. 128
Règle 93
Règle 94
Règle 95

L'inspection publique est régie par l'art. 128 et par les règles 93 et 94, la communication d'informations contenues dans les dossiers par la règle 95.

Les observations des tiers (art. 115) font partie intégrante des dossiers et, en tant que telles, sont ouvertes à l'inspection publique en application de l'art. 128. Un tiers ne peut obtenir que ses observations soient traitées confidentiellement, en tout ou en partie. Le cas échéant, le tiers est avisé de cette impossibilité.

Les taxes afférentes à l'inspection publique et à la communication d'informations contenues dans les dossiers sont fixées par le Président de l'OEB, conformément à l'art. 3(1) RRT, et elles sont publiées régulièrement au Journal officiel.

2. Demande d'inspection publique et de communication des informations contenues dans les dossiers

Règle 94

2.1 La demande, pour laquelle aucune forme n'est prescrite, doit être déposée par écrit auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB. Celui-ci propose un formulaire via son site web sur Internet. La demande doit comporter des indications relatives au paiement de la taxe. Les demandes adressées par télégramme, par télex, ou par télécopie (cf. IX, 2.5) ou présentées via Internet n'ont pas à être confirmées.

2.2 Une taxe est exigible à compter de la réception de la demande. Le mode de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué sont régis par les dispositions du règlement relatif aux taxes (cf. XI). Si une taxe venue à échéance a été acquittée, elle n'est pas remboursée.

Les parties et leurs mandataires peuvent consulter gratuitement le dossier de la procédure à laquelle ils sont parties. En conséquence, le demandeur peut consulter le dossier de sa propre demande, le titulaire du brevet, le dossier de son brevet, et l'opposant, le dossier d'opposition et le dossier du brevet. Même dans ce cas, il convient

de verser à l'OEB la somme correspondant au montant des frais visés au point XII, 3.5.

Art. 128(4)
Règle 95
Règle 93
Règle 94

2.3 Après la publication de la demande de brevet européen, toute personne peut demander à obtenir communication du dossier de la demande et des informations qui y sont contenues. Il est fait droit à cette requête, sous réserve des exclusions prévues à la règle 93. Les documents qui portent la mention «Confidentiel» et qui ne sont pas exclus de l'inspection publique au titre de la règle 93 sont retournés à leur expéditeur sans qu'il en soit pris connaissance (cf. T 516/89, JO 8/1992, 436).

Art. 128(3)

Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'art. 61(1) b) est publiée, le dossier de la demande initiale peut être consulté avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

La correspondance qui, au cours de la procédure relative à l'inspection publique et à la communication d'informations, est échangée entre l'OEB et la personne qui présente une requête pour consulter le dossier ou se voir communiquer des informations est classée dans la partie du dossier à laquelle le public n'a pas accès. L'OEB ne communique au demandeur aucune information sur la procédure relative à l'inspection publique ou à la communication d'informations.

Art. 128(1)

2.4 Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. Si une pièce prouvant que le demandeur a donné son accord n'est pas produite en même temps que la requête en inspection publique, l'OEB n'ouvre le dossier à l'inspection publique que lorsque le requérant a présenté l'accord du demandeur.

Avant la publication d'une demande divisionnaire européenne, le dossier relatif à cette demande ne peut être ouvert à l'inspection publique et des informations ne peuvent être communiquées sur ce dossier que dans les cas prévus à l'art. 128(1) et (2). Cela vaut également lorsque la demande principale a déjà été publiée.

Art. 128(2)

2.5 Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de la demande de brevet européen. Un demandeur est réputé se prévaloir 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 cette première demande est revendiquée (cf. J 14/91,

JO 8/1993, 479). Si cette preuve n'est pas produite en même temps que la requête, l'OEB invite le requérant à la fournir dans un délai déterminé, faute de quoi la requête est rejetée.

La consultation du dossier prévue à l'art. 128(2), étant accordée à une personne bien précise, le demandeur a également le droit, dans ce cas, de connaître l'identité de ce tiers. Par conséquent, lorsqu'un mandataire agréé demande à consulter un dossier pour le compte d'un tiers, en application des dispositions de l'art. 128(2), il doit indiquer l'adresse dudit tiers et déposer un pouvoir.

Il ne peut être statué sur une requête en inspection publique, présentée en application de l'art. 128(2), qu'après avoir entendu le demandeur. Si le demandeur affirme que les conditions posées à l'art. 128(2) n'ont pas été satisfaites dans le délai fixé par l'OEB et qu'il en indique les motifs, une décision susceptible de recours est rendue.

Art. 128(5)
Règle 96(1)

2.6 Jusqu'à présent, l'OEB n'a pas encore publié de données bibliographiques avant la publication de la demande de brevet européen, comme il en a la faculté, en vertu de l'art. 128(5).

3. Modalités de l'inspection publique

Règle 94(1)
Règle 95bis(2)

3.1 L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ou, si les dossiers sont stockés sur d'autres supports, sur ces supports. Font l'objet de l'inspection publique toutes les pièces des parties du dossier provenant des procédures d'examen, d'opposition et de recours.

Art. 128(4)

Les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont les suivantes:

Règle 93 a)

i) les pièces concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours;

Règle 93 b)

ii) les projets de décisions et d'avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiquées aux parties;

Règle 93 c)

iii) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 18(3);

Règle 93 d)

iv) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'OEB au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet

européen auquel elle a donné lieu (cf. décision du Président de l'OEB, JO 10/1985, 316);

Art. 38(1) PCT
Règle 94 PCT

v) sous réserve des règles 94.2 et 94.3 PCT, les dossiers de l'examen préliminaire international, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et pour laquelle aucun acte visant à l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB n'a été accompli (cf. aussi E-IX, 6.5).

Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées à part. Elles sont retirées du dossier avant l'inspection publique.

Règle 94(1)
Règle 94(2)

3.2 L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens a lieu dans les locaux de l'OEB. Si les conditions de l'inspection publique énoncées à l'art. 128(1) à (4), sont remplies et la taxe d'administration acquittée, le requérant reçoit une notification l'informant qu'il peut, sur présentation de ladite notification, consulter les dossiers auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich, à La Haye ou à Berlin.

3.3 (supprimé)

Règle 94(2)

3.4 Sur requête, l'inspection publique des dossiers a lieu dans les locaux du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel le requérant a son domicile ou son siège.

La requête en consultation du dossier doit être déposée, dans ce cas également, auprès de l'OEB. La taxe d'administration doit également être acquittée auprès de l'OEB.

Si les conditions de l'inspection publique énoncées à l'art. 128(1) à (4), sont remplies et la taxe d'administration est acquittée, l'OEB transmet la copie du dossier au service central de la propriété industrielle concerné en attendant que l'inspection publique s'effectue par ordinateur. Simultanément, l'OEB informe le requérant que la copie du dossier a été envoyée à ce service et que ce dernier l'avisera qu'il peut procéder à l'inspection publique.

Les frais exposés pour les copies faites en vue de l'inspection publique doivent être remboursés au service central concerné, selon les modalités fixées par celui-ci.

Règle 94(3)

3.5 Il est procédé, sur requête, à l'inspection publique, en délivrant des copies des pièces des dossiers. Une taxe doit être acquittée pour l'obtention de chacune de ces copies.

La requête doit indiquer les pièces du dossier à copier.

Si les conditions de l'inspection publique énoncées à l'art. 128(1) à (4) sont remplies et la taxe d'administration acquittée, l'OEB envoie les copies au requérant et lui facture les frais y afférents.

Si le requérant a demandé, en même temps qu'il présentait sa requête, que ces frais soient prélevés sur son compte courant, le montant de la facture est porté au débit du compte courant.

4. Communication d'informations contenues dans les dossiers

Règle 95

4.1 Sous réserve des restrictions prévues à l'art. 128(1) à (4) et à la règle 93, l'OEB peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens, moyennant le paiement d'une taxe d'administration. Si les conditions de l'inspection publique énoncées à l'art. 128(1) à (4), sont remplies et la taxe d'administration acquittée, l'OEB communique les informations désirées au requérant.

Toutefois, l'OEB peut exiger qu'il soit fait usage de la possibilité du recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.

Art. 127
Règle 92

4.2 L'expérience montre que les requêtes en communication d'informations contenues dans les dossiers sont fréquemment présentées en vue d'obtenir des informations sur l'état de la procédure et sur la validité des titres de protection. Il convient donc de signaler au requérant qu'il a la possibilité de consulter gratuitement, au service d'information de l'OEB à Munich, La Haye, Berlin ou Vienne le Registre européen des brevets, qui contient les mentions prévues à la règle 92. Toutefois, il n'est procédé à l'inscription de mentions dans le Registre européen des brevets que jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition.

Règle 94(4)

5. Délivrance de copies certifiées conformes de la demande de brevet européen

Sur requête, l'OEB délivre une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen, de pièces figurant aux dossiers des demandes européennes et de brevets, lorsque les conditions de l'inspection publique (art. 128(1) à (4)) sont remplies et la taxe d'administration acquittée.

Les documents de priorité (c'est-à-dire la copie certifiée de la demande de brevet européen avec le certificat qui en indique la date de dépôt) ne sont délivrés qu'au deman-

deur (initial) ou à son ayant cause, moyennant le paiement d'une taxe d'administration. S'agissant de demandes déposées au titre de l'art. 14(2), le document de priorité porte sur la demande telle que déposée initialement, pas sur la traduction dans une des langues officielles de l'OEB.

Les frais de copie encourus lors de l'établissement de l'attestation sont facturés au requérant.

Si le requérant a demandé, en même temps qu'il présentait sa requête, que ces frais soient prélevés sur son compte courant, le montant de la facture est porté au débit du compte courant.

PARTIE B

DIRECTIVES POUR LA RECHERCHE

PARTIE B

SOMMAIRE

Page

Chapitre I Introduction 1

Chapitre II Généralités 2

Chapitre III Caractéristiques de la recherche

1. But de la recherche 4
2. Portée de la recherche 4
3. Objet de la recherche 6
4. Types de recherches 11
4.1 Recherches européennes 11
4.2 Recherches européennes additionnelles 11
4.3 Recherches complémentaires européennes 12
4.4 Recherches internationales effectuées dans le cadre du PCT 13
4.5 Recherches de type international 15

Chapitre IV Procédure et philosophie de la recherche

1. Procédure préalable à la recherche 16
2. Philosophie de la recherche 17
3. Procédure postérieure à la recherche 20

Chapitre V Classement des demandes de brevet européen

1. Définitions 22
2. Classement préliminaire 22
3. Classement préliminaire incorrect 23
4. Classement définitif de la demande 23
5. Classement du rapport de recherche publié après la publication de la demande 24
6. Classement lorsque le champ d'application n'est pas clairement défini 25
7. Absence d'unité d'invention 25
8. Vérification du classement définitif 25

Chapitre VI Etat de la technique

1. Généralités 26
2. Etat de la technique; divulgation orale, etc 26
3. Priorité 26
4. Interférences 26
5. Date de référence; dates de dépôt et de priorité 27
6. Contenu d'une divulgation de l'état antérieur de la technique 28
7. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique 29
8. Appréciation de l'activité inventive 30

Chapitre VII Unité d'invention

1. Généralités 31
2. Demandes européennes 32
3. Demandes internationales 33

Chapitre VIII Objets à exclure de la recherche 34

Chapitre IX Documentation de recherche

1. Généralités 36
1.1 Organisation et composition de la documentation disponible à la Direction générale de la recherche 36
1.2 Systèmes d'accès systématique 36
1.3 Listes numériques 37
2. Documents de brevets classés en vue d'un accès systématique 37
2.1 Documentation minimale PCT 37
2.5 Rapports de recherche 39
2.6 Classement pour les besoins de la recherche 39
2.7 Système de familles de brevets 39
3. Collection systématique de documents ne se rapportant pas aux brevets 40
3.3 Classement pour les besoins de la recherche 41
4. Documents de brevets. Fonds bibliothécaire de l'Office néerlandais des brevets 41
4.1 Collection numérique de documents de brevets 41
4.2 Mode et lieu de rangement 44
4.3 Collection systématique de documents de brevets 44
4.4 Modalités d'utilisation 45
5. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque 45
5.1 Composition 45
5.2 Mode et lieu de rangement 45
5.3 Collection de l'Office néerlandais des brevets 46
6. Documentation de recherche à l'agence de Berlin 46
7. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant des travaux de recherche transférés sur des demandes de brevets européens 47
7.1 Documentation de recherche à l'Office autrichien des brevets 47
7.2 Documentation de recherche à l'Office suédois des brevets 47
8. Documentation de recherche pour les travaux de recherche effectués à Munich 48

Chapitre X Rapport de recherche

1. Généralités 49
2. Différents types de rapports de recherche effectués par l'OEB 49
3. Forme et langue du rapport de recherche 50
4. Identification de la demande de brevet européen et type du rapport de recherche 50
5. Classement de la demande de brevet européen 51
6. Domaines techniques recherchés 51

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé 52
8. Limitation de l'objet de la recherche 52
9. Documents relevés lors de la recherche 53
9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne 53
9.2 Catégories de documents 54
9.3 Relations des documents avec les revendications 56
10. Authentification et dates 56
11. Copies à ajouter au rapport de recherche 57
12. Transmission et publication du rapport de recherche 58
13. Effets du rapport de recherche 58

Chapitre XI L'abrégé 60

Annexe au chapitre XI:
Principes directeurs visés au point XI, 6 62

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. La rédaction de ces directives a été faite en vue de leur application aux recherches européennes, c'est-à-dire aux recherches effectuées par l'OEB pour les demandes de brevet européen. En outre, les divisions de la recherche de l'OEB sont amenées à faire d'autres types de recherches (cf. III, 4). Il est entendu que les présentes directives s'appliquent dans toute la mesure du possible à ces autres types de recherches; tous écarts sont dûment indiqués et compilés au point III, 4.

2. Une attention toute particulière est accordée aux recherches internationales (PCT) effectuées par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale en vertu du Traité PCT. Etant donné que les exigences du PCT et de la Convention européenne relatives à la recherche et au rapport de recherche sont, dans une très large mesure, identiques ou au moins compatibles, il a été jugé opportun de tenir compte, dans l'élaboration de ces directives, de leur application la plus large possible aux recherches PCT. Référence aux articles et aux règles correspondants du PCT a été faite aux passages appropriés.

Prot. Centr. I(1)(b)

3. Les divisions de la recherche de l'OEB assument les tâches exécutées par l'ancien IIB en ce qui concerne les recherches relatives aux demandes nationales des Etats membres de l'IIB. Les présentes directives ne seront pas nécessairement applicables en totalité à ces recherches nationales et la façon dont ces dernières diffèrent des recherches européennes n'a pas fait l'objet de considérations particulières. Néanmoins, il est possible de considérer que ces recherches nationales, au moins pour les Etats membres à la fois de l'IIB et de l'OEB sont, dans une large mesure, identiques ou au moins compatibles avec les recherches européennes.

Art. 17
Prot. Centr. I(1), I(3), IV(2), V

4. Les recherches européennes sont effectuées par les divisions de la recherche de l'Office; elles peuvent également être confiées aux offices nationaux de certains Etats contractants. Des recherches effectuées dans des documentations rédigées dans des langues autres que les langues officielles pourront être confiées à certains offices nationaux. Les présentes directives sont applicables aux recherches européennes effectuées dans tous ces organes.

CHAPITRE II

GÉNÉRALITÉS

Art. 17
Art. 18

1. La procédure appliquée à une demande de brevet européen, du dépôt de la demande à la délivrance du brevet ou au rejet de la demande, comporte deux étapes fondamentales nettement distinctes, à savoir la recherche et l'examen quant au fond.

Règle 44(1)

2. Le but de la recherche est de révéler l'état de la technique pertinent en vue de déterminer si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'invention, objet de la demande de brevet, est nouvelle et implique une activité inventive (PCT: art. 15(2); règle 33.1 a)).

3. La recherche est essentiellement une recherche documentaire dans une collection de documents classés systématiquement, ou accessibles suivant tout autre système d'entrée, selon leur contenu. Ces documents sont composés, pour l'essentiel, de documents de brevets de différents pays, complétés par des articles extraits de revues et par toute autre littérature «non-brevet» (cf. chapitre IX). Elle peut être complétée, voire partiellement remplacée par une référence à des banques de données appropriées.

Art. 17
Art. 92
Règle 44(1)

4. Il sera établi un rapport de recherche qui comprendra les résultats de la recherche; en particulier, le rapport de recherche identifiera les documents qui constituent l'état de la technique pertinent (PCT: art. 16(1); règle 43.5).

Art. 92(2)
Art. 93

5. Le rapport de recherche a pour but d'informer le demandeur, le public et les divisions d'examen de l'OEB sur l'état de la technique pertinent (PCT: art. 18(2); art. 21(3); art. 33(6)).

Art. 17

6. La responsabilité d'effectuer la recherche incombe à la Direction générale chargée de la recherche, à La Haye, tandis que la Direction générale chargée de l'examen et de l'opposition de Munich a la responsabilité de l'examen.

7. Les divisions d'examen ne disposent d'aucun moyen pour effectuer systématiquement des recherches autres que celles relatives aux interférences (cf. VI, 4). Les divisions d'examen doivent, par conséquent, se fonder sur les travaux des divisions de la recherche pour connaître l'état de la technique qui leur sert de base pour apprécier la brevetabilité de l'invention. La recherche doit donc être aussi exhaustive que possible, dans les limites toutefois qu'imposent nécessairement les considérations d'économie (cf. III, 2).

8. Afin d'être à même de porter à la connaissance de la division d'examen les documents qui lui sont nécessaires pour décider de la brevetabilité et de pouvoir déterminer si

un éventuel objet doit ou non être exclu de la recherche, l'examinateur de la division de la recherche doit être familiarisé avec les exigences fondamentales de l'examen de brevetabilité. Celles-ci comprennent la nouveauté, l'activité inventive, l'unité d'invention, la clarté, la concision, le fondement sur la description, la suffisance de l'exposé et les objets exclus de la brevetabilité en raison soit de leur nature propre, soit d'un défaut d'application industrielle (cf. VI à VIII et C-II à C-IV). En vue d'assurer que les recherches répondent bien aux nécessités de l'examen, un certain nombre d'informations relatives aux conséquences de la recherche doivent également être dans certains cas données en retour à la division de la recherche, en particulier en ce qui concerne les actions entreprises suite au rapport tant par le demandeur que par la division d'examen.

Art. 17

9. L'organe de l'Office qui a la responsabilité d'effectuer la recherche et d'établir le rapport de recherche pour une demande de brevet est appelé «division de recherche»; il est constitué normalement d'un seul examinateur de recherche. Dans des cas exceptionnels, où la nature de l'invention exige une recherche dans des domaines techniques éloignés, une division de recherche spéciale formée de deux, voire de trois examinateurs, peut être constituée.

CHAPITRE III

CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE

1. But de la recherche

Règle 44(1)

1.1 Comme il a été dit au point II, 2, le but de la recherche est de révéler l'état de la technique pertinent en vue d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive. Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des divisions d'examen. Toutefois, dans de nombreux cas, des conclusions provisoires doivent être adoptées par la division de la recherche, de façon à permettre une recherche efficace. Ces conclusions ne sont pas mentionnées expressément dans le rapport de recherche, sauf dans les cas visés au point III, 1.4; elles peuvent être révisées par la division d'examen au moment de l'examen.

1.2 On trouve des exemples illustrant ce qui précède aux points III, 3.9: recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante; III, 2.5 à 2.7: recherche dans des domaines analogues de la technique; IV, 2.8: arrêt de la recherche lorsqu'il ne subsiste plus que de la matière banale à rechercher; et VII, 1.3: absence d'unité d'invention.

1.3 Occasionnellement, la division de la recherche doit émettre une conclusion sur des sujets intéressant l'examen quant au fond autres que la nouveauté ou l'activité inventive, en vue de pouvoir poursuivre la recherche ou décider de limiter celle-ci; toutefois là encore, ces conclusions peuvent être révisées par la division d'examen (voir III, 4.2 iii)).

1.4 On trouve des exemples de ces cas dans VII: unité de l'invention, et dans VIII: objets à exclure de la recherche.

2. Portée de la recherche

2.1 La recherche européenne est essentiellement une recherche approfondie, de haute qualité et de grande envergure. Toutefois, il convient de se rendre compte qu'il n'est pas toujours possible, pour un travail de ce genre, d'effectuer une recherche à 100%, en raison de facteurs tels que les imperfections inévitables inhérentes à tout système de classification et à sa mise en oeuvre, et que cela pourrait, par ailleurs, ne pas être justifié du point de vue de l'économie si l'on veut que les coûts ne dépassent pas des limites raisonnables. Par conséquent, l'examinateur doit organiser ses travaux de recherche et utiliser le temps dont il dispose de façon à réduire à un minimum les risques d'omission dans la découverte d'éléments de la technique antérieure très pertinents, tels que des antériorités totales pour les revendications. En ce qui concerne les éléments de la technique antérieure moins pertinents, qui

sont souvent présents dans la documentation de recherche avec une certaine redondance, un moindre degré de dépistage peut être accepté (cf. à ce sujet III, 2.7, in fine).

2.2 L'art. 15(4) du PCT dispose que l'administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche doit s'efforcer de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée dans le règlement d'exécution du PCT. Comme l'OEB est une administration chargée de la recherche internationale (Art. 16(1) PCT; Art. 154; Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, JO 11/1987, 515; JO 10/1992, 603; JO 12/1992, 821; JO 9/1995, 658; JO 1-2/1998, 85) et qu'il est donc souhaitable que la recherche européenne et la recherche internationale soient entièrement compatibles, la définition donnée ci-dessus de la portée de la recherche vaut également pour les recherches européennes.

2.3 Cela implique avant tout que lorsqu'elle examine une demande, la division de la recherche consulte en principe tous les documents des unités de classification pertinentes, indépendamment de leur langue, de leur ancienneté ou du type de document. Toutefois, pour des raisons d'économie, l'examinateur chargé de la recherche doit pouvoir, sur la base de ses connaissances de la technique en question et de la documentation concernée, faire preuve de discernement, de manière à laisser de côté des domaines de la documentation pour lesquels la probabilité d'y trouver quelque document intéressant pour la recherche est très faible, par exemple quand il s'agit de documents d'une période précédant celle où le domaine technologique en question a commencé à se développer. De même, il suffit que l'examinateur consulte un des membres d'une famille de brevets, à moins qu'il n'ait des raisons valables de supposer que, dans un cas particulier, il existe des différences substantielles pertinentes de contenu entre différents membres d'une même famille de brevets (cf. IX, 2.7).

2.4 Des documents de certaines catégories tels que les documents de brevets des pays scandinaves peuvent être particulièrement pertinents pour le système du brevet européen, même s'ils ne font pas partie de la documentation minimale exigée par le PCT. Réciproquement, certaines catégories de documents sont particulièrement pertinentes dans le cadre du PCT, par exemple des documents de brevets établis dans certains pays qui ne sont pas parties à la Convention sur le brevet européen. Tous ces documents devraient être consultés lors des recherches européennes, des recherches européennes additionnelles, des recherches internationales et des recherches de type international, de même que pour les

recherches nationales à moins que cela n'ait été expressément exclu dans l'accord passé avec l'Etat concerné.

2.5 La recherche est effectuée dans l'ensemble de la documentation de recherche susceptibles de contenir des éléments pertinents à l'égard de l'objet de l'invention (PCT: règle 33.2 a)). Elle doit couvrir en premier lieu tous les domaines techniques directement pertinents et sera ensuite éventuellement étendue aux domaines analogues (PCT: règle 33.2 b)), mais il appartiendra à l'examinateur d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cela est nécessaire, compte tenu des résultats de la recherche dans les domaines explorés initialement.

2.6 La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être effectuée à la lumière de ce qui semble constituer la contribution technique essentielle de l'invention et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande (PCT: règle 33.2 c)).

2.7 La décision d'étendre la recherche à des domaines non mentionnés dans la demande doit être laissée à l'appréciation de l'examinateur chargé de la recherche, qui ne devrait cependant pas se mettre à la place de l'inventeur et tenter d'imaginer toutes les applications possibles. L'idée maîtresse qui doit présider à la décision d'étendre la recherche à des domaines analogues est de savoir s'il est probable de trouver dans de tels domaines des éléments qui permettent de fonder une objection raisonnable quant au manque d'activité inventive.

3. Objet de la recherche

Art. 92(1)
Art. 69(1)
Art. 15(3) PCT
Règle 33.3 a) PCT

3.1 La recherche s'effectue sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins (art. 92(1), art. 15(3) PCT et règle 33.3 a) PCT). Les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet européen s'il est délivré (art. 69(1)).

Prot. Art. 69

3.2 La recherche ne devrait pas, d'une part, être limitée au texte littéral des revendications, et, d'autre part, elle ne devrait pas être étendue à tout ce qu'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins pourrait en tirer. L'objectif de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent aux fins de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. II, 2). La recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention. Il est clair que la nature de l'invention peut changer au fur et à mesure de la recherche, dès lors que l'état de la technique le plus proche à un stade donné de la recherche (et donc souvent le problème technique objectif à la base de l'invention) change (cf. IV, 2.5, 2.6 et C-IV, 9.5).

3.3 En conséquence, la recherche doit embrasser tous les éléments que l'on considère généralement comme équivalant à l'objet de l'invention revendiquée, pour tout ou partie de ses caractéristiques même si, de par sa nature, l'invention décrite dans la demande est différente dans ses caractéristiques spécifiques (règle 33.2 d) PCT). Par exemple, si la revendication mentionne un élément de fixation pour câble d'une conception déterminée, la recherche doit porter sur les colliers pour tuyaux et les fixations analogues pouvant être conçues de cette manière. De même, si la revendication porte sur un objet composé de différentes parties qui sont définies par leur fonction et/ou par leur structure, en précisant que certaines parties sont soudées ensemble, la recherche doit porter également sur les méthodes similaires d'assemblage telles que le collage ou le rivetage, à moins qu'il ne soit manifeste que la soudure présente des avantages particuliers nécessaires pour l'invention.

Règle 86(1)

3.4 Comme le demandeur ne peut pas modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche, la recherche porte sur les revendications telles qu'elles ont été déposées à l'origine dans la demande de brevet européen. C'est pourquoi, si la demande de brevet européen découle d'une demande antérieure, internationale (PCT) ou nationale, mais que ses revendications sont différentes de celles de la demande initiale (par exemple à la suite d'un rapport de recherche internationale ou nationale), les revendications telles qu'elles ont été déposées dans la demande de brevet européen constituent la base de la recherche européenne (cf. III, 4.3).

Règle 31(2)

3.5 Les revendications qui sont réputées abandonnées pour non-paiement d'une taxe sont exclues de la recherche.

Règle 45
Art. 17(2) PCT

3.6 En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées (règle 33.3 b) PCT). Par exemple lorsqu'une demande relative à un circuit électrique contient une ou plusieurs revendications qui ne portent que sur la fonction et le mode de fonctionnement et que la description et les dessins mentionnent un exemple comportant la description d'un circuit de transistor d'un type non courant, la recherche doit porter sur ce circuit.

Art. 83
Art. 84
Art. 5, 6 PCT

3.7 Aucun effort de recherche particulier ne doit être fait pour des revendications trop étendues ou de caractère spéculatif, dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment exposées dans la demande (art. 83, art. 5 PCT), ni fondées sur la description (art. 84, art. 6 PCT). Par exemple si, dans une demande relative à un central téléphonique automatique décrit en détail, les revendications portent sur

un centre automatique de commutation de communications, la recherche ne doit pas être étendue aux centraux télégraphiques automatiques, aux centres de commutation de données, etc., sous le prétexte d'un libellé très large de ces revendications; elle ne devrait l'être que s'il est probable qu'une telle recherche ainsi élargie pourrait révéler un document sur la base duquel une objection valable quant à un défaut de nouveauté ou d'activité inventive pourrait être formulée. De même, si une revendication a pour objet un procédé de fabrication d'un «élément d'impédance», la description et les dessins ne se rapportant qu'à la fabrication d'un élément de résistance sans donner aucune indication sur la manière de fabriquer d'autres types d'éléments d'impédance au moyen du procédé décrit par l'invention, il ne serait pas justifié en règle générale d'étendre la recherche de manière à embrasser par exemple la fabrication de condensateurs. Si la revendication principale porte sur le traitement chimique d'un substrat alors qu'il ressort de la description ou de tous les exemples que le problème à résoudre relève uniquement de la nature du cuir naturel, il est évident que la recherche ne doit pas être étendue aux domaines des matières plastiques, des tissus ou des verres. De manière identique, si la description et les dessins d'une demande ont pour objet une serrure comportant un cylindre de sécurité alors que les revendications portent sur un dispositif permettant l'indexation de la position angulaire d'un premier élément par rapport à deux autres éléments rotatifs, la recherche devrait être limitée aux serrures. Lorsque l'invention n'est pas suffisamment exposée ou fondée sur la description, au point de rendre impossible une recherche significative au regard de **toute** la portée de la (des) revendication(s), il peut s'avérer approprié d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, ou d'émettre une déclaration selon l'art. 17(2) a) PCT (cf. VIII, 6).

Règle 29(4)

3.8 La recherche effectuée dans les unités de classification de la documentation de recherche à consulter pour la ou les revendications principales doit englober toutes les revendications dépendantes. Les revendications dépendantes seront interprétées comme étant celles restreintes par toutes les caractéristiques des revendications dont elles dépendent; c'est pourquoi, lorsque l'objet de la revendication principale est nouveau, celui des revendications dépendantes l'est également. Lorsqu'à la suite de la recherche, la brevetabilité de la revendication principale n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche supplémentaire ou de citer des documents en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que tel. Par exemple, si une demande se rapporte à des tubes cathodiques d'oscilloscope, la revendication principale portant sur un moyen spécial placé sur le bord antérieur du tube et destiné à éclairer l'écran, une revendication dépendante ayant pour objet un mode

de connexion spécifique entre la partie antérieure et la partie principale du tube, l'examinateur chargé de la recherche doit, dans la documentation de recherche qu'il consulte pour la recherche portant sur les moyens d'éclairage, consulter également ce qui concerne les moyens de connexion pris ou non en combinaison avec les moyens d'éclairage. Lorsqu'à la suite de cette recherche, la brevetabilité du moyen d'éclairage n'est pas mise en cause, l'examinateur ne doit pas étendre sa recherche portant sur les moyens de connexion à d'autres parties de la documentation de recherche spécialement prévues pour ces moyens. Si, dans une demande ayant pour objet une composition pharmaceutique servant à traiter des infections des ongles, la brevetabilité de la revendication principale portant sur des combinaisons spécifiques des constituants actifs n'est pas mise en doute lors de la recherche, il n'est pas utile de poursuivre cette recherche pour des revendications dépendantes ayant pour objet l'utilisation d'un solvant organique volatil spécifique servant de support dans cette composition.

3.9 Cependant, lorsque la brevetabilité de la revendication principale est mise en cause, il peut être nécessaire, afin d'apprécier l'activité inventive d'une revendication dépendante, d'établir si les caractéristiques de cette dernière revendication en tant que telles sont nouvelles, en faisant des recherches dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification. Cette recherche ne doit pas être effectuée pour les éléments qui sont banals ou généralement connus dans l'état de la technique; néanmoins si un manuel de base ou un autre document peut être trouvé rapidement pour montrer qu'une caractéristique est généralement connue, un tel document doit être cité. Lorsque la revendication dépendante ajoute une caractéristique supplémentaire (au lieu de fournir simplement des détails supplémentaires sur un élément figurant déjà dans la revendication principale), la revendication dépendante doit être considérée en combinaison avec les caractéristiques de la revendication principale et doit être examinée en tant que telle (cf. C-III, 2.2).

3.10 Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B, C), la recherche doit porter sur cette combinaison; cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines unités de classification, on doit y faire simultanément des recherches sur les combinaisons intermédiaires et sur chacun des éléments (par exemple sur AB, AC, BC et aussi sur A, B et C séparément). Une recherche dans des unités de classification supplémentaires, soit pour des combinaisons intermédiaires, soit pour des éléments individuels de la combinaison, ne doit être effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de chaque élément, afin de déterminer l'activité inventive propre à la combinaison.

3.11 Lorsque la demande comporte des revendications de catégories différentes, celles-ci doivent, en principe, toutes être incluses dans la recherche. Cependant si une revendication de produit apparaît clairement être nouvelle et non-évidente, l'examinateur ne doit faire aucun effort particulier de recherche pour des revendications de fabrication ou d'usage de ce produit (cf. C-III, 3.7a et C-IV, 9.5a). Il est souhaitable d'inclure d'autres catégories dans la recherche pour une demande ne comportant que des revendications d'une seule catégorie. En règle générale, à moins que la demande ne comporte des indications contraires, on peut présumer lorsqu'il s'agit d'une revendication relative à un procédé chimique que les produits de départ font partie de l'état de la technique et ne doivent donc pas faire l'objet d'une recherche; on ne doit effectuer des recherches sur les produits intermédiaires que s'ils font l'objet d'une ou de plusieurs revendications; mais les produits finals doivent toujours donner matière à recherche, sauf s'ils sont connus de toute évidence.

Règle 45
Art. 17(2) PCT
Règle 39.1 PCT

3.12 L'examinateur peut exclure de ses travaux certains objets. Ces exclusions peuvent être dues au fait que certains objets ne satisfont pas aux dispositions de la CBE ou du PCT relatives aux exceptions à la brevetabilité ou à la possibilité d'application industrielle (cf. VIII, 1 à 4). Elles peuvent également résulter du fait que la demande ne satisfait pas aux dispositions de la CBE ou du PCT au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications ou d'une partie d'une revendication (cf. VIII, 6).

Règle 46

3.13 De plus, lorsque les revendications de la demande ne se rapportent pas à une invention unique ou à une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, la recherche est en règle générale limitée à l'invention ou au groupe d'inventions ainsi liées qui est mentionné en premier lieu dans les revendications (cf. VII). Le demandeur est informé de la limitation de la recherche pour les raisons précitées dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.2).

3.14 Dans certains cas, il peut être souhaitable d'étendre l'objet de la recherche pour y inclure «l'arrière-plan technologique» de l'invention (cf. IV, 2.7). Celui-ci comprendra:

- le préambule de la première revendication, partie qui précède l'expression «caractérisé par»;
- l'état de la technique antérieure supposé connu dans l'introduction de la description de la demande, mais non identifié par des citations précises;
- l'arrière-plan technologique général de l'invention (souvent appelé «état général de la technique»).

4. Types de recherches

4.1 **Recherches européennes**

Art. 17

La tâche principale de la division de la recherche est évidemment d'effectuer les recherches et d'établir les rapports de recherche relatifs aux demandes de brevet européen. Outre ces recherches courantes, les divisions de la recherche de l'OEB peuvent être appelées à effectuer d'autres types de recherches, qui sont énumérées aux points ci-après.

4.2 **Recherches européennes additionnelles**

Une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire au stade de l'examen d'une demande de brevet européen. Etant donné que les divisions d'examen n'ont pas vocation à effectuer des recherches, tous les travaux de recherche de cette nature sont systématiquement renvoyés à la division de la recherche qui doit les effectuer sans délai. Les raisons motivant une telle recherche additionnelle peuvent être, par exemple, les suivantes:

i) modification des revendications de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10a pour les modifications utilisant des éléments de la description qui ne sont pas liés à l'objet de la recherche initiale par un seul concept inventif général).

Règle 45
Art. 17(2) PCT

ii) suppression, au cours de l'examen quant au fond, à la suite d'une modification ou parce qu'elles ont été réfutées, des irrégularités qui ont conduit à une recherche partielle ou à une déclaration au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, ou à une déclaration selon l'art. 17(2) a) ou b) PCT, (cf. VIII, 6 et C-VI, 8.5 à 8.7);

Règle 46

iii) abandon par la division d'examen d'une conclusion de la division de la recherche concernant la nouveauté ou l'absence d'activité inventive (cf. III, 1.1 et 1.2), l'absence d'unité d'invention (cf. VII) ou les objets à exclure de la recherche (cf. III, 3.12 et VIII, 6);

iv) recherche initiale trop limitée.

La division d'examen qui requiert une telle recherche additionnelle indique avec précision la raison de sa demande et l'objet de la recherche. La division de la recherche transmet à la division d'examen une note sur les résultats de la recherche additionnelle; cette note n'est pas transmise au demandeur, ni publiée par la division de la recherche, étant donné que c'est à la division d'examen

qu'il incombe de faire les notifications nécessaires, le cas échéant.

D'une manière analogue, une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire lors de l'examen des oppositions à un brevet européen (cf. D-VI, 5).

4.3 **Recherches complémentaires européennes**

Art. 150(3)
Art. 157(1)

Lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande internationale déposée dans le cadre du PCT, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. Lorsqu'il existe déjà un rapport de recherche internationale, ce rapport remplace le rapport de recherche européenne. Dans ce cas, la division de la recherche établit un rapport complémentaire de recherche européenne.

Art. 157(3)

Toutefois, le Conseil d'administration décide sous quelles conditions et dans quelle mesure il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne. Les décisions suivantes ont été rendues:

i) Il ne doit pas être établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes au titre du PCT pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale était l'OEB ou les Offices suédois, autrichien ou espagnol des brevets (JO 1/1979, 4; 2/1979, 50; 6-7/1979, 248; 8/1995, 511).

ii) Il doit être établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche doit être réduite (voir JO 9/1979, 368; 1/1981, 5; 1-2/1994, 6) pour les demandes au titre du PCT pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale était l'Office des brevets des Etats-Unis ou les Offices japonais, chinois, australien ou russe des brevets.

En ce qui concerne les demandes mentionnées sous point ii), la recherche européenne complémentaire est effectuée dans toute la documentation de recherche dont dispose l'OEB. La limitation ou non des documents de recherche est laissée à l'appréciation de la division de la recherche. Aucune limite précise ne peut encore être fixée en ce qui concerne ces recherches complémentaires, étant donné que la documentation dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et la procédure suivie par ces administrations n'ont pas été entièrement harmonisées avec celles de l'OEB; en règle générale, l'OEB devrait s'efforcer d'éviter tout travail superflu ou faisant double emploi et, dans toute la mesure du possible, s'en remettre à l'efficacité et à la qualité des recherches internationales. En qualité d'office désigné, l'OEB demande à l'administration chargée de la recherche internationale de lui fournir, avec le rapport de recherche internationale, des

copies des documents cités dans ce rapport (art. 20(3) du PCT; cf. aussi règle 44.3 c)). Si parmi les documents cités certains ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'OEB, et si la division de la recherche a besoin d'une traduction de ces documents dans l'une de ces langues, elle y pourvoit elle-même, à moins qu'elle ne puisse l'obtenir d'une autre source, par exemple du déposant ou de l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsqu'une division d'examen exige une recherche additionnelle alors que l'OEB a effectué une recherche complémentaire, cette recherche additionnelle est effectuée par les divisions de la recherche de l'OEB.

4.4 **Recherches internationales effectuées dans le cadre du PCT**

Art. 154

Lorsque, conformément à l'art. 154 (PCT: art. 16(1)), l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il se conforme aux directives concernant la recherche selon le PCT (voir Gazette du PCT S-06/1998 du 8 octobre 1998). En règle générale, ces directives sont identiques aux directives européennes concernant la recherche. Cependant, il convient de remarquer les différences suivantes:

i) Il convient de noter qu'alors que la Convention sur le brevet européen ne fixe aucun délai précis pour l'élaboration du rapport de recherche, le PCT stipule que le rapport de recherche doit être établi dans un délai qui ne doit pas excéder celle des deux périodes suivantes qui expirera en dernier lieu: trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale, ou neuf mois à compter de la date de priorité (règle 42 du PCT) (cf. II, 4).

ii) A la différence du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (règle 31), le PCT ne comporte aucune disposition prévoyant qu'une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, la recherche portera sur toutes les revendications telles que déposées (cf. III, 3.5; X, 8.2 a)).

iii) En cas d'absence d'unité de l'invention:

a) L'administration chargée de la recherche internationale notifie au demandeur les résultats de la recherche partielle concernant l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et l'invite à payer les taxes de recherche additionnelles, en précisant les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité d'invention (règle 40.1 PCT).

b) Lorsqu'aucun paiement additionnel n'a été

effectué, le rapport de recherche internationale ne contient que les résultats de la recherche partielle.

c) Lorsque certaines ou toutes les taxes de recherche additionnelles ont été payées, le rapport de recherche internationale couvre aussi les inventions pour lesquelles ces taxes ont été payées.

d) Lorsque le paiement des taxes additionnelles a été effectué sous réserve, conformément à la règle 40.2 c) du PCT, une instance de réexamen réexamine si l'invitation à payer ces taxes de recherche additionnelles est justifiée. Concernant la procédure d'examen et la procédure de réserve, voir E-IX, 3.2.

iv) Il faut noter que les directives ont été rédigées de manière à éliminer la légère différence qui existe entre le PCT et la Convention sur le brevet européen en ce qui concerne les divulgations orales et les autres cas similaires (cf. VI, 2) (cf. directives concernant la recherche selon le PCT, chapitre VI, 1.2 (Gazette du PCT S-06/1998 du 8 octobre 1998)).

v) Il faut noter qu'alors que la Convention sur le brevet européen n'inclut dans l'état de la technique que des demandes de brevet **européen** (dont la date de dépôt est antérieure, mais qui ont été publiées à la date de dépôt de la demande en question ou ultérieurement), le PCT ne connaît pas une telle restriction et inclut dès lors dans l'état de la technique à la fois les demandes internationales, européennes et nationales (remplissant les conditions indiquées) (règle 33.1 c) du PCT) (cf. VI, 4) (cf. directives concernant la recherche selon le PCT, chapitre VI, 3.1 (Gazette du PCT S-06/1998 du 8 octobre 1998)).

vi) Il faut noter que le PCT ne contient pas de disposition similaire en ce qui concerne les divulgations non opposables (cf. VI, 5.7).

vii) Il faut noter qu'alors que la Convention sur le brevet européen prévoit que les conclusions des divisions de la recherche concernant les objets qui peuvent être exclus de la recherche, conformément aux règles 45 et 46, doivent être revues par la division d'examen, le PCT prévoit que l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international statuent de manière indépendante sur les objets exclus, respectivement, de la recherche et de l'examen préliminaire (règles 39 et 67 du PCT) (cf. VIII, 1 à 3).

Le PCT ne contient pas de dispositions similaires à celles de l'art. 54(5). Par conséquent, même si la recherche a mis en évidence des éléments détruisant la nouveauté d'une utilisation, elle doit être poursuivie pour déterminer si

l'utilisation particulière revendiquée est nouvelle (voir VIII, 4).

viii) Pour la transmission du rapport de recherche internationale au déposant et au Bureau international, il convient d'utiliser le formulaire à en-tête du PCT (cf. X, 1.2).

ix) Conformément à l'art. 20(3) du PCT, l'administration chargée de la recherche internationale adresse à l'office désigné ou au déposant copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale, sur requête de l'un d'eux. Une telle requête peut être formée à tout moment pendant sept années à compter de la date de dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait (cf. règle 44.3 a) PCT). Les rapports de recherche internationale établis par l'OEB sont transmis au déposant accompagnés de copies de tous les documents cités (cf. X, 11.1).

x) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale établit le texte de l'abrégé ou apporte des modifications au texte soumis par le demandeur, le texte tel qu'il a été établi ou amendé est joint au rapport de recherche internationale (cf. règle 38.2 PCT et règle 44.2 PCT)(cf. IV, 1.4 et XI, 2). Un mois est accordé au déposant, à compter de la date d'envoi du rapport de recherche internationale, pour commenter cet abrégé. Si l'administration chargée de la recherche internationale modifie celui-ci, elle le notifie au Bureau international.

4.5 **Recherches de type international**

Conformément au PCT, l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale peut être chargé d'effectuer des «recherches de type international» pour les demandes de brevet national (art. 15(5) PCT). Ces recherches sont par définition semblables aux recherches internationales et les mêmes principes sont applicables, à l'exception de la procédure à suivre en l'absence d'unité d'invention; cette procédure sera ultérieurement alignée sur la procédure européenne.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE ET PHILOSOPHIE DE LA RECHERCHE

1. Procédure préalable à la recherche

1.1 En abordant l'examen d'une demande objet d'une recherche, l'examinateur chargé de la recherche étudie d'abord la demande en vue de déterminer l'objet de l'invention revendiquée, compte tenu des instructions figurant au point III, 3. A cette fin, il procède à une analyse critique des revendications à la lumière de la description et des dessins. Même s'il n'est pas nécessaire qu'il étudie tous les détails de la description et des dessins, il devrait les examiner suffisamment pour mettre en lumière le problème sous-jacent à l'invention, le processus conduisant à sa solution, l'ensemble des moyens essentiels contenus notamment dans ses caractéristiques techniques telles qu'elles sont décrites dans les revendications, ainsi que les résultats et les effets obtenus.

Art. 91(1)
Art. 92(1)
Art. 78
Règles 26-36
Art. 53 a)
Règle 34

1.2 La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examinateur chargé de la recherche constate des insuffisances de forme qui ont échappé à la section de dépôt, il les signale à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci) qui fait le nécessaire. De même, s'il découvre des éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou encore des déclarations dénigrantes qui doivent être omises lors de la publication de la demande, il le notifie à la section de dépôt. On notera, cependant, que la critique loyale au sens du point C-II, 7.2 est autorisée.

1.3 Les documents cités dans la demande en question sont étudiés s'ils sont cités comme point de départ de l'invention, en tant qu'indication de l'état de la technique ou de solution de rechange au problème concerné ou encore s'ils sont nécessaires à une bonne compréhension de la demande; toutefois, des citations qui ne concernent manifestement que des détails n'ayant pas directement trait à l'invention revendiquée, peuvent être négligées. Dans le cas exceptionnel où la demande cite un document non publié ou auquel la division de la recherche n'a pas autrement accès et où ledit document semble essentiel pour comprendre correctement l'invention dans la mesure où une recherche significative n'est pas possible sans en connaître le contenu, la division de la recherche suspend la recherche et invite le demandeur à lui fournir d'abord un exemplaire du document, si possible dans le délai de préparation du rapport de recherche. Si l'exemplaire du document n'est pas reçu à temps, l'examinateur chargé de la recherche s'efforce d'abord d'effectuer la recherche puis, si besoin est, mentionne dans le rapport partiel de recherche selon la règle 45 que la recherche a du être limitée ou déclare qu'il

a été impossible d'effectuer une recherche significative (cf. VIII, 6). Les demandeurs doivent être conscients que ces informations fournies tardivement ne peuvent être prises en compte en vue d'un exposé suffisamment clair et complet de l'invention conformément à l'art. 83 que sous certaines conditions (cf. C-II, 4.18).

Règle 47
Règle 33
Art. 93(2)

1.4 L'examinateur chargé de la recherche doit vérifier ensuite si l'abrégé (ainsi que le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé) répond aux conditions prévues dans le règlement d'exécution (cf. chapitre XI). Etant donné que l'abrégé devrait se rapporter à la demande telle qu'elle a été déposée, l'examinateur doit en arrêter le contenu définitif avant d'effectuer la recherche, pour ne pas être influencé, à son corps défendant, par les résultats de la recherche. Si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi (publication A2), l'examinateur chargé de la recherche doit déterminer le classement de la demande bien avant d'effectuer la recherche (cf. V, 4.1); dans ce cas, il procède simultanément à un examen de l'abrégé aux fins de sa publication. Lors de cet examen, il se borne à vérifier si l'abrégé se rapporte à la demande concernée et s'il n'y a pas d'incompatibilité avec le titre de l'invention ou avec le classement de la demande. Des informations relatives à l'abrégé, au titre de l'invention et, si elle existe, à la figure des dessins à publier avec l'abrégé seront communiquées au déposant dans la notification accompagnant le rapport de recherche, dans la mesure où il s'agit d'une publication A1. Si le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), ces informations ne sont pas communiquées dans cette notification. L'examinateur chargé de la recherche traduit également le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles.

1.5 L'examinateur détermine ensuite le classement définitif de la demande conformément aux dispositions du point V, 4.

2. Philosophie de la recherche

Règle 45
Art. 17(2) PCT

2.1 Après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point IV, 1.1, l'examinateur peut devoir définir l'objet de la recherche d'une façon aussi précise que possible. Dans bien des cas, une ou plusieurs revendications peuvent elles-mêmes servir à cette fin, mais il peut être nécessaire de les généraliser, afin de couvrir tous les aspects et les modes de réalisation de l'invention. C'est à ce moment qu'il convient de tenir compte des considérations relatives aux éléments exclus de la brevetabilité (cf. VIII, 1 à 4) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. VII, 1.1). Il se peut également que l'examinateur doive limiter la recherche parce que les exigences de la CBE ou du PCT ne sont pas remplies au point qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative (cf. VIII, 6). Une telle

restriction de la recherche doit être mentionnée dans la recherche partielle ou la déclaration tenant lieu de rapport de recherche conformément à la règle 45 ou dans la déclaration selon l'art. 17(2) a) ou b) PCT. La déclaration doit indiquer les raisons de ces restrictions (cf. X, 8.2 iii)). Dans la procédure européenne, la déclaration ou le rapport partiel de recherche sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

2.2 L'examinateur sélectionne ensuite parmi les unités de classification ou d'autres parties de la documentation celles qui doivent être consultées pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement concernés, ainsi que dans les domaines analogues. La sélection des unités de classification dans les domaines analogues devrait être limitée:

i) à des subdivisions d'ordre supérieur permettant d'effectuer des recherches par abstraction (généralisation), pour autant que cela soit justifié du point de vue technique, et

ii) à des subdivisions parallèles, compte tenu du fait que les domaines en question auront de moins en moins de rapports entre eux.

Quand l'examinateur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis de la direction «classification et documentation».

2.3 Il est souvent possible d'envisager diverses techniques de recherche et l'examinateur, en se fondant sur son expérience et sa connaissance de la documentation de recherche, doit faire preuve de discernement en choisissant parmi les techniques de recherche celle qui convient le mieux au cas d'espèce et déterminera en conséquence l'ordre dans lequel les différentes unités de classification doivent être consultées. Il doit consulter en priorité les unités dans lesquelles il a de fortes chances de trouver des documents pertinents pour l'objet de la recherche. En général, l'examinateur donne la priorité au principal domaine technique de la demande, en consultant tout d'abord les unités de classification les plus intéressantes, compte tenu de l'exemple ou des exemples spécifiques de l'invention revendiquée.

2.4 Ensuite l'examinateur procède à la recherche, en s'attachant d'abord à examiner la nouveauté de l'invention, tout en tenant compte de l'état de la technique susceptible de se rapporter à l'activité inventive. Il doit également retenir les documents qui peuvent revêtir une certaine importance pour d'autres raisons, par exemple, les interférences (cf. VI, 4), les documents qui mettent en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. VI, 3), qui contribuent à une meilleure ou à une plus correcte compréhension de

l'invention revendiquée ou qui illustrent l'arrière-plan technologique. Il ne devrait pas toutefois consacrer trop de temps à rechercher ces documents ni à les examiner, à moins qu'il ait une raison particulière de le faire dans tel ou tel cas.

2.5 L'examinateur concentrera ses efforts sur les unités de classification dans lesquelles il a le plus de chance de trouver des documents très pertinents; avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres domaines moins pertinents, il doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

2.6 L'examinateur évalue constamment les résultats de sa recherche et, si nécessaire, en reformule les éléments en conséquence. Il se peut que la sélection des unités de classification servant à la recherche ou l'ordre dans lequel ces unités sont examinées nécessitent également des modifications au cours de la recherche par suite des résultats partiels obtenus. L'examinateur doit aussi faire preuve de discernement, compte tenu des résultats obtenus, en décidant, à tout moment au cours ou à l'issue de la recherche systématique, s'il doit aborder l'examen de la documentation de recherche d'une manière quelque peu différente, par exemple en consultant les documents cités dans la description des documents révélés par la recherche ou cités dans ces derniers comme antériorités, ou encore en décidant s'il doit consulter une documentation autre que celle qui est accessible aux divisions de recherche dans la documentation de recherche (cf. chapitre IX).

2.7 Si l'examinateur ne dispose pas de documents pertinents pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, il envisage de citer (cf. X, 9.2 ii)) des documents ayant trait à «l'arrière-plan technologique» de l'invention (cf. III, 3.14) qu'il a pu relever au cours de la recherche. Normalement, aucun effort particulier ne doit être fait à cet effet; toutefois, dans des cas particuliers, l'examinateur peut agir comme bon lui semble. Il se peut qu'une recherche soit achevée sans qu'un document pertinent ait été trouvé (cf. X, 9.1.3).

2.8 Pour des raisons d'économie, il est indispensable que l'examinateur chargé de la recherche fasse preuve de discernement pour décider de mettre fin aux recherches lorsque les chances de découvrir d'autres éléments deviennent minimes par rapport à l'effort demandé. La recherche peut être également considérée comme achevée lorsque des documents ont permis d'établir clairement l'absence de nouveauté de l'objet de l'invention tel qu'il est revendiqué et exposé en détail dans la description, indépendamment des caractéristiques insignifiantes ou des connaissances générales communes dans le domaine examiné, caractéristiques dont l'application ne supposerait pas d'activité inventive. En revanche, la recherche portant sur des interférences ne doit être achevée dans tous les

cas, qu'à condition qu'il ait été tenu compte de toutes les interférences figurant dans la documentation de recherche.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Après avoir terminé la recherche, l'examinateur sélectionne, parmi les documents relevés, ceux qui doivent être cités dans le rapport. Les documents sélectionnés doivent toujours inclure les documents les plus pertinents qui sont identifiés spécialement dans le rapport (règle 43.5 c) du PCT) (cf. X, 9.2). Les documents moins pertinents ne sont cités que s'ils concernent des aspects ou des détails de l'invention revendiquée qui n'apparaissent pas dans les documents déjà retenus pour être cités. En cas d'incertitude ou dans les cas limites en ce qui concerne la nouveauté ou l'activité inventive, l'examinateur chargé de la recherche cite plus de documents pour donner à la division d'examen la possibilité de se faire une idée plus complète de la matière.

3.2 Afin de prévenir tout accroissement inutile des frais, l'examinateur ne retient pas plus de documents qu'il n'est nécessaire et, à cet effet, lorsqu'il existe plusieurs documents de même importance, il évite en règle générale d'en citer plus d'un dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche est de toute façon assorti d'une annexe éditée par ordinateur énumérant tous les documents de brevets existants appartenant à la même famille. En sélectionnant parmi ces documents ceux devant être cités, l'examinateur tient compte de la facilité qu'offre l'emploi d'une langue déterminée et cite ou tout au moins prend en considération de préférence les documents établis dans la langue de la demande (cf. X, 9.1.2).

3.3 L'examinateur établit ensuite le rapport de recherche.

3.4 Il peut arriver qu'après avoir achevé un rapport de recherche, l'examinateur chargé de la recherche découvre d'autres documents pertinents (par exemple au cours d'une recherche ultérieure portant sur une demande apparentée). Il convient de faire parvenir une copie de ces documents, accompagnée d'une note, à la Section de Dépôt qui, en fonction de l'état d'avancement de la procédure, opte pour l'une des trois procédures suivantes. Ces documents sont ajoutés au rapport de recherche jusqu'au moment où les préparatifs entrepris en vue de sa publication sont terminés. Jusqu'au dépôt d'une requête en examen, les documents découverts tardivement sont portés à la connaissance du déposant au moyen d'un additif au rapport de recherche et font l'objet d'une publication. Après ce dépôt, ces documents sont portés à la connaissance de la division d'examen au moyen d'une communication interne.

3.5 Si une erreur matérielle est découverte dans un rapport de recherche avant sa publication, on établit un nouveau

rapport de recherche qui annule le précédent. L'erreur doit être immédiatement notifiée au déposant. Si une erreur grave est découverte après la publication du rapport de recherche, un corrigendum est publié dans le Bulletin et le déposant ainsi que la division d'examen en sont informés. Si le document communiqué n'est pas le bon, celui-ci est fourni.

CHAPITRE V

CLASSEMENT DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN

1. Définitions

Le classement d'une demande de brevet européen est détermine par l'examinateur de la division de recherche qui doit utiliser les symboles de classement figurant dans les règles de la Classification internationale des brevets relatives aux inventions revendiquées (classification obligatoire). Il peut également utiliser n'importe quel symbole de classement et/ou codes d'indexation pour les informations additionnelles (classement non obligatoire) tels que définis dans le Guide de la Classification internationale des brevets actuellement en vigueur. Par «classement préliminaire», on entend un premier classement, effectué pour des besoins internes, servant à identifier dans les grandes lignes l'objet de l'invention revendiquée (ou de l'invention revendiquée en premier lieu, s'il en existe plusieurs) au moyen des symboles de classement appropriés. Par «classement définitif», on entend l'attribution des symboles de classement appropriés servant à identifier l'objet technique de l'invention revendiquée (ou les objets de chacune des inventions revendiquées, s'il en existe plusieurs), cette identification étant aussi précise et complète que possible. En outre, des symboles de classement non obligatoire et/ou d'indexation peuvent être utilisés pour toute information additionnelle contenue dans le document à classer et qui doit être identifiée conformément aux indications figurant dans le Guide de la Classification internationale des brevets. Ces procédures sont exposées plus en détail ci-après.

2. Classement préliminaire

2.1 Il convient d'opérer un classement préliminaire, afin que la demande puisse être attribuée à la direction de recherche compétente. A ce premier stade, les critères utilisés devraient être aussi généraux que possible, de manière que le classement puisse être effectué par un personnel para-technique ou un personnel technique ayant reçu une formation sommaire et sur la base d'un examen rapide et superficiel du document (par exemple du titre et de la (ou des) revendication(s) principale(s)). Ils devraient néanmoins être en même temps suffisamment précis pour éviter que la demande ne doive subir un classement intermédiaire avant d'être attribuée à la direction de recherche compétente. A la lumière de ces considérations, le niveau de classement le plus approprié est en général celui de la sous-classe. A de rares occasions seulement, lorsque la sous-classe est exceptionnellement vaste ou hétérogène et répartie entre différentes directions de recherche, il y a lieu de classer la demande dans un des

groupes principaux («00»). Ce classement devrait figurer sous la forme de symboles appropriés indiqués à un endroit réservé à cet effet sur le sous-dossier de recherche.

2.2 Le classement préliminaire nécessaire pour cette première répartition devrait être effectué sur la base des revendications principales. S'il devait en résulter que la demande est susceptible d'être classée dans plusieurs sous-classes, il conviendrait de retenir celle qui semble se rapporter le plus à l'invention revendiquée (ou à l'invention revendiquée en premier lieu s'il y a absence d'unité d'invention). C'est ce classement qui devrait figurer sur le sous-dossier.

2.3 Dans la plupart des cas, un autre classement n'est pas nécessaire pour que les demandes puissent être attribuées aux divisions de la recherche au sein d'une direction. Toutefois, si un classement supplémentaire devait se révéler nécessaire, il appartient à l'examinateur responsable de ce domaine de procéder à cette attribution de façon adéquate.

3. Classement préliminaire incorrect

S'il s'avère, lorsque la demande arrive à la direction de recherche, qu'elle a été mal classée et par conséquent attribuée de façon inappropriée, elle est reclassée et réattribuée par la direction qui la reçoit et l'indication figurant sur le sous-dossier modifiée en conséquence. En règle générale, la nouvelle attribution se fait d'un commun accord avec la direction à laquelle il est proposé de réattribuer la demande. Toutefois, il arrive qu'il y ait désaccord ou qu'une incertitude surgisse à propos des limites du classement ou que la direction traitant l'affaire ne soit pas certaine du classement correct. En pareil cas, la direction chargée du dossier ne devrait pas consacrer trop de temps pour résoudre le problème, mais plutôt consulter les spécialistes des questions de classement de la section de documentation et, si nécessaire, soumettre la question à cette section.

4. Classement définitif de la demande

4.1 Le classement de la demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur de la division de la recherche suivant les modalités définies sous V,1, ci-avant. Il serait préférable que cela se fasse lorsque l'examinateur aura étudié le contenu de la demande en vue d'effectuer la recherche; toutefois, si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi, l'examinateur de la division de la recherche doit procéder à une étude suffisamment approfondie de la demande pour pouvoir déterminer quel sera son classement définitif dès ce stade situé au début de la procédure.

4.2 Les termes «classement obligatoire» et «classement non obligatoire» sont définis au paragraphes 86 et 87, volume 10, de la sixième édition du guide d'utilisation de la classification internationale des brevets (OMPI). L'examinateur devrait avant tout procéder à l'identification et au classement de l'objet (ou des objets) technique(s) de l'invention, conformément aux indications de la rubrique «Classement obligatoire». Si d'autres directives sont nécessaires, il se reportera aux points III, 3.1 et 3.2.

4.3 S'il en résulte qu'un classement dans plusieurs sous-classes ou plusieurs groupes principaux («00») à l'intérieur d'une sous-classe est possible, il conviendrait de procéder à tous ces classements. Le classement de l'invention revendiquée devrait être distingué de tout classement additionnel et/ou code d'indexation. D'autre part, lorsque plusieurs symboles doivent être attribués pour l'invention elle-même, il convient d'indiquer en premier lieu celui qui, de l'avis de l'examinateur, identifie le mieux l'invention ou, en cas de difficulté, celui sur lequel on possède le plus d'informations. Cela facilitera notamment l'attribution ultérieure des demandes.

4.4 Il conviendrait de procéder au classement sans tenir compte du contenu probable de la demande après modification éventuelle, étant donné que le classement devrait porter sur l'exposé figurant dans la demande publiée, c'est-à-dire dans la demande **telle qu'elle a été déposée**. Si toutefois l'examinateur, après avoir effectué les travaux de recherche (par exemple après avoir examiné l'état de la technique ou après avoir élucidé certains points manifestement obscurs), en arrivait à une toute autre conception de l'invention ou du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, il devrait modifier le classement en conséquence, à condition que les préparatifs entrepris en vue de la publication ne soient pas terminés à ce stade.

5. Classement du rapport de recherche publié après la publication de la demande

Lorsque le rapport de recherche n'est pas disponible lors de la publication de la demande et qu'il est donc publié séparément, et que l'examinateur estime nécessaire de modifier le classement original pour les raisons évoquées au point V, 4.4, il doit faire figurer le classement modifié sur le rapport de recherche, en indiquant que ce classement constitue le «classement définitif» aux lieu et place de celui publié sur la demande (qui devient de la sorte simplement le «classement de publication»). Le classement ne devrait être modifié que si l'examinateur est absolument certain que cela est nécessaire.

6. Classement lorsque le champ d'application n'est pas clairement défini

Lorsque le champ d'application de l'invention n'est pas clairement défini, le classement doit reposer sur ce que l'invention semble être, pour autant que cela soit discernable. Si la recherche permet d'éliminer certains éléments obscurs, il est dès lors nécessaire de modifier le classement conformément aux indications du point V, 4.4.

7. Absence d'unité d'invention

En cas d'objection pour absence d'unité d'invention, toutes les inventions doivent être classées puisqu'elles sont destinées à être toutes divulguées lors de la publication de la demande. Toute invention revendiquée doit être classée selon les modalités prévues aux points V, 4.2 à 6.

8. Vérification du classement définitif

8.1 En général, on ne vérifie pas systématiquement l'exactitude du classement définitif attribué aux demandes par l'examinateur, après leur départ de la division de la recherche. La Direction Principale Classification, Documentation peut cependant effectuer toutes les vérifications par échantillonnage qu'elle estime nécessaires pour veiller à l'exactitude du classement et à l'application uniforme de la classification internationale. Il appartient évidemment au directeur d'organiser les vérifications auxquelles il estime devoir procéder, compte tenu de l'expérience des examinateurs de son service, avant que la demande ne quitte la direction.

8.2 Les questions de classement sont tranchées en dernier ressort par la Direction Principale Classification, Documentation.

CHAPITRE VI

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

1. Généralités

Les considérations générales concernant l'état de la technique, notamment en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, figurent dans la partie C, chapitre IV.

2. Etat de la technique; divulgation orale, etc.

Conformément à la règle 33.1 a) et b), le PCT ne reconnaît la divulgation orale, l'usage, l'exposition, etc. en tant qu'état de la technique que lorsque ceux-ci sont confirmés par une divulgation écrite. Selon l'art. 54 de la Convention sur le brevet européen, par contre, une description publique orale, un usage, etc. sont considérés comme faisant partie de l'état de la technique. Toutefois, lorsque l'examinateur de la recherche effectue une recherche européenne, il ne devrait citer comme l'état de la technique une description orale que s'il a obtenu une confirmation écrite ou a acquis par d'autres moyens la conviction que les fait sont exacts.

3. Priorité

Etant donné que la division de la recherche ne vérifie pas le bien-fondé de la revendication des dates de priorité, il peut en résulter une incertitude en ce qui concerne l'antériorité d'une demande par rapport à une autre. C'est pourquoi la recherche des interférences devrait s'étendre à toutes les demandes publiées, déposées dans l'année suivant le dépôt de la demande en question (cf. IV, 2.4).

4. Interférences

Art. 54(3)

4.1 En règle générale, il n'est pas possible, au moment de la recherche, de procéder à une recherche complète des interférences européennes et internationales. La division d'examen doit de ce fait compléter cette recherche au stade de l'examen et elle dispose, à cet effet, de dossiers de recherche classés de ces demandes publiées. Les divisions de la recherche ne doivent, par conséquent, pas essayer de rechercher les interférences non publiées à la date d'établissement du rapport ni d'effectuer des travaux particuliers de documentation en vue de permettre des recherches dans ce but.

Art. 139(2)

4.2 Il se pourrait également que des demandes nationales dans un ou plusieurs Etats désignés dans les demandes de brevet européen aient une date de dépôt antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen et aient été publiées en tant que demandes nationales ou brevets nationaux à cette date ou ultérieurement. Bien que

de telles demandes ne forment pas obstacle à la délivrance d'un brevet européen, mais constituent plutôt une cause de nullité dans le ou les Etats contractants concernés, elles peuvent revêtir une certaine importance pour le demandeur. Dès lors, toute demande de cette nature existant dans les dossiers de recherche sera retenue et mentionnée dans le rapport de recherche pour information (cf. X, 9.2 (vi)). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (règle 33.1 c), du PCT).

5. Date de référence; dates de dépôt et de priorité

Art. 80
Art. 90
Art. 54(2)

5.1 Etant donné que la division de la recherche n'est pas chargée de vérifier chaque date de priorité revendiquée (qui, au stade de l'examen, remplace la date de dépôt pour arrêter l'état de la technique et pour déterminer les antériorités), la date de référence servant de base pour la recherche doit être la date de dépôt des demandes de brevet européen accordée par la section de dépôt (même disposition dans le PCT, règle 33.1 a)); toutefois, en ce qui concerne la date de référence pour la recherche des interférences, cf. VI, 3).

5.2 La division de la recherche prend en considération les documents publiés entre la priorité la plus ancienne et la date de dépôt de la demande en question; ces documents font l'objet d'une mention spéciale dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 iv)); dans le cas où une demande comporte plusieurs dates de priorité, la date qui lui est accordée à cet effet est la date la plus ancienne. L'examinateur chargé de la recherche tient compte de ces dates pour citer dans le rapport, parmi les documents relevés, tout document publié avant la date de priorité. Par exemple, entre deux documents, l'un publié avant la date de priorité et l'autre entre cette date et la date de dépôt mais, pour le reste, également pertinents, il doit choisir le premier (cf. IV, 3.2).

5.3 Il incombe à la division d'examen de vérifier dans quelle mesure la revendication de la priorité est justifiée; la division de la recherche ne vérifie donc pas si le contenu de la demande de brevet européen correspond à celui du ou des documents de priorité. Toutefois, des documents indiquant qu'une revendication de priorité risquerait de ne pas être justifiée (dans le cas, par exemple, d'une demande antérieure, ou d'un brevet en résultant, du même demandeur où il apparaîtrait que la demande faisant l'objet d'une revendication de priorité n'est peut-être pas la première demande relative à l'invention en question) sont cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 viii)). Aucune recherche spécifique au-delà de la date de dépôt de la demande ne devrait normalement être effectuée à cette fin, à moins qu'une telle recherche ne soit motivée par une raison spéciale, par exemple lorsque la demande de priorité constitue une partie («continuation-in-part») d'une demande

antérieure qui ne donne pas lieu à la revendication de priorité; de même, le fait que le pays de résidence du demandeur soit parfois différent de celui dans lequel est revendiquée la priorité de la demande peut indiquer qu'il ne s'agit pas du premier dépôt de la demande et justifier dans une certaine mesure une recherche plus étendue.

5.4 Si la recherche est étendue dans ce but, elle doit couvrir les demandes publiées déposées pendant l'année suivant la date de dépôt de la demande soumise à l'examen pour les motifs indiqués au point VI, 3.

5.5 Normalement, la recherche ne s'étend pas aux documents publiés après la date de dépôt de la demande. Toutefois, une certaine extension est nécessaire à des fins particulières ainsi que cela ressort des points VI, 2 à 4 et VI, 5.3.

5.6 Il peut se présenter d'autres situations dans lesquelles un document publié après la date de dépôt est pertinent; ainsi, par exemple, on peut citer un document publié ultérieurement contenant le principe ou la théorie constituant la base même de l'invention et qui peut faciliter la compréhension de cette invention, ou un document ultérieur indiquant que le raisonnement ou les éléments sur lesquels repose l'invention sont inexacts. La recherche ne devrait pas être étendue dans ce but, mais les documents de cette nature connus de l'examinateur peuvent être retenus et cités dans le rapport (cf. X, 9.2 v)).

Art. 55
Règle 23

5.7 Les divulgations de l'invention ne doivent pas être prises en considération si elles ne sont pas intervenues plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou du fait que l'invention a été exposée dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. La division de la recherche doit toutefois citer dans le rapport de recherche tous les documents dont elle a lieu de croire qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au point X, 9.2 viii). Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. VI, 5.1). Etant donné que la question de l'abus n'est généralement invoquée qu'après la transmission du rapport de recherche et que la divulgation dans une exposition soulève la question de l'identité de l'invention exposée et de l'invention revendiquée, il serait préférable que ce soit la division d'examen qui résolve ces deux problèmes.

6. Contenu d'une divulgation de l'état antérieur de la technique

6.1 En règle générale, la division de la recherche ne cite que les documents figurant dans sa documentation de recherche ou des documents auxquels elle a accès de

quelque autre manière; ainsi il ne subsiste aucun doute au sujet du contenu des documents cités, étant donné que l'examinateur chargé de la recherche a en général étudié personnellement chaque document cité.

6.2 Toutefois, dans certaines circonstances, un document dont le contenu n'a pas été vérifié peut être cité, à condition qu'il soit justifié d'admettre que son contenu est identique à celui d'un autre document que l'examinateur a étudié; les deux documents devraient alors être mentionnés dans le rapport de recherche, comme prévu à la fin du point X, 9.1.2. Par exemple, au lieu du document qui a été publié avant la date de dépôt dans une langue qui lui est moins connue et que l'on a choisi de citer, l'examinateur chargé de la recherche peut avoir étudié un document correspondant (par exemple un autre membre de la même famille de brevets ou la traduction d'un article) rédigé dans une langue plus commode et publié le cas échéant après la date de dépôt; la division de la recherche peut aussi admettre, en l'absence d'indications explicites du contraire, que le contenu d'un abrégé est compris dans le document original. L'examinateur doit aussi partir de l'hypothèse que la teneur d'un compte rendu oral correspond à cet exposé.

6.3 Avant de citer un document rédigé dans une langue qui lui est peu familière, l'examinateur doit s'assurer de la pertinence de ce document (par exemple au moyen d'une traduction effectuée par un collègue, d'un document ou d'un abrégé correspondant rédigé dans une langue qui lui est familière, ou d'un dessin ou d'une formule chimique de ce document).

7. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

7.1 Dès lors que les décisions concernant la nouveauté ne relèvent pas de la compétence des divisions de la recherche mais de celle des divisions d'examen, les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents sous prétexte d'incertitude en ce qui concerne par exemple la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public ou le contenu exact de la divulgation orale, l'objet de l'exposition, etc. auxquels ces documents peuvent faire référence. La division de la recherche s'efforce d'écarter tous les facteurs d'incertitude qui peuvent se présenter; cependant elle cite toujours les documents concernés dans le rapport de recherche. Des documents fournissant des preuves dans les cas douteux peuvent être cités en supplément.

7.2 Toute indication incluse dans un document et relative à sa date de publication doit être considérée comme exacte, à moins que la preuve du contraire ne soit fournie, par exemple par la division de la recherche apportant la preuve d'une publication antérieure ou par le demandeur apportant la preuve d'une publication ultérieure. Si la date

de publication indiquée n'est pas suffisamment précise (par exemple, parce que seule l'année ou seuls l'année et le mois sont indiqués) pour permettre de déterminer si la publication était antérieure à la date qui sert de référence pour la recherche, la division de la recherche doit veiller à déterminer la date exacte avec suffisamment de précision à cette fin; la date de réception à l'OEB apposée sur le document ou toute autre référence figurant dans un autre document, qui devra être alors cité (cf. X, 9.2 vii)), peut être utile à cet égard.

8. Appréciation de l'activité inventive

Pour apprécier l'activité inventive, les divisions d'examen devront considérer celle-ci en rapport avec tous les aspects de l'invention qui fait l'objet de la revendication, tels que le problème fondamental, qu'il soit mentionné explicitement dans la demande ou qu'il soit implicite, l'idée sur laquelle est fondée la solution, les moyens constitutifs de la solution et les effets ou résultats obtenus. La recherche tient donc compte de tous ces aspects, comme il est spécifié au point C-IV, 9.

CHAPITRE VII

UNITÉ D'INVENTION

1. Généralités

1.1 Si la division de la recherche estime que la demande ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention (cf. C-III, 7), elle effectue des recherches et établit le rapport partiel de recherche selon la règle 46(1) pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions formant une unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications (PCT: art. 17(3) a)). Le rapport partiel de recherche est complété par une énumération des différentes inventions.

Règle 46(1)

1.2 La division de la recherche informe le demandeur de l'absence d'unité d'invention dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche et l'informe en outre que si le rapport de recherche doit couvrir aussi les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée. Le paiement de ces taxes doit être effectué dans un délai qui est fixé par la division de la recherche et ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines (PCT: règle 40.3). Les recherches additionnelles, relatives aux inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées dans les délais impartis, sont effectuées en priorité par la division de la recherche. Le rapport de recherche doit être établi pour toutes les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées (PCT: art. 17(3) a)). Le rapport de recherche spécifie les différentes inventions et précise les revendications ayant fait l'objet de recherches.

1.3 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 à l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'a posteriori, c'est-àdire après que l'on a considéré l'état de la technique (cf. C-III, 7). La division de la recherche peut invoquer l'absence d'unité et limiter la recherche à l'invention (ou à la pluralité d'inventions) mentionnée en premier lieu dans les revendications, sans tenir compte des revendications «banales» comme indiqué au point III, 3.9.

1.4 Lorsque l'examinateur chargé de la recherche estime que l'unité d'invention fait défaut, il peut être préférable, pour des raisons d'économie, de procéder à la recherche sur l'invention ou les inventions «supplémentaires» en même temps qu'à celle portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, dans les unités de classification consultées pour cette dernière invention, si

cela n'entraîne que peu d'efforts supplémentaires. Si l'absence d'unité est invoquée, les résultats de la recherche portant sur l'invention ou les inventions «supplémentaires» ne peuvent pas être insérés dans le rapport partiel de recherche, mais devront rester disponibles pour être incorporés dans le rapport de recherche qui est établi après l'expiration du délai imparti pour le paiement des taxes additionnelles. La recherche portant sur de telles inventions «supplémentaires» doit alors être effectuée dans toutes les autres unités de classification qui pourraient être concernées.

2. Demandes européennes

Règle 46(2)

2.1 Au moment de l'examen, le demandeur peut contester l'allégation d'absence d'unité et demander le remboursement de toutes taxes additionnelles versées. Si la division d'examen l'estime justifié, la ou les taxes seront remboursées.

2.2 Il ressort clairement de ce qui a été dit au point précédent que c'est à la division d'examen qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention. En conséquence, les critères à appliquer à cet égard par la division de la recherche ne devront pas être différents de ceux qu'appliquera la division d'examen. En particulier, la division de la recherche ne devra pas invoquer l'absence d'unité d'invention au seul motif que les inventions faisant l'objet de revendications seraient classées dans des unités de classification différentes, ni à seule fin de limiter la recherche à certaines unités de classification.

2.3 Occasionnellement, dans des cas d'absence d'unité - spécialement en cas d'absence d'unité a posteriori - l'examinateur est en mesure d'effectuer une recherche complète pour toutes les inventions, sans que cela implique un surcroît de travail et de dépenses notable, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan des concepts. Dans ce cas, la recherche portant sur l'invention ou les inventions «supplémentaires» doit être terminée en même temps que celle portant sur l'invention mentionnée en premier lieu. Tous les résultats seront alors inclus dans un rapport de recherche unique soulevant l'objection relative à l'absence d'unité et identifie les différentes inventions. Ce rapport signale également que la division de recherche n'a pas invité le demandeur à payer des taxes additionnelles car toutes les recherches portant sur les revendications ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle.

Art. 157(2) a)

2.4 Lorsqu'un problème d'unité d'invention se pose dans le cas d'une recherche européenne complémentaire faisant suite à une recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT, la division de la recherche devrait éviter, dans la mesure du possible, de s'écarter de la position prise

par l'administration chargée de la recherche internationale dans le rapport de recherche internationale, sauf dans le cas où les revendications auraient été modifiées ou dans celui où il serait évident que l'interprétation des règles concernant l'unité d'invention est erronée. Dans le cas où la recherche complémentaire ferait apparaître une absence d'unité a posteriori, les divisions de la recherche agiront en conséquence (cf. VII, 1.3).

Règle 104ter(4) Toute taxe acquittée à la demande de la division de la recherche en vertu de la règle 104ter(4), pour manque d'unité «est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la communication visée audit paragraphe n'était pas justifiée».

3. Demandes internationales

3.1 Lorsque l'OEB établit un rapport de recherche internationale pour une demande internationale et qu'une objection pour absence d'unité est soulevée, le demandeur peut contester cette allégation en payant la taxe de recherche additionnelle sous réserve. L'examen de la réserve par une instance de réexamen et, le cas échéant, par une chambre de recours est traité dans E-IX, 3.2.

3.2 Pour tout détail spécifique concernant la question de l'unité d'invention dans les demandes internationales, voir les directives concernant la recherche selon le PCT, chapitre VII (Gazette du PCT S-06/1998 du 8 octobre 1998).

CHAPITRE VIII

OBJETS À EXCLURE DE LA RECHERCHE

Art. 17(2) PCT
Règle 39.1 PCT

1. En vertu de l'art. 17(2) a) i) PCT et de la règle 39.1 PCT, l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas l'obligation de procéder à une recherche pour certains objets. Une déclaration en ce sens peut remplacer le rapport de recherche (art. 17(2) a) PCT). Toutefois, l'examinateur de la recherche doit s'efforcer de conduire la recherche sur la base des éléments dont il peut raisonnablement supposer qu'il seront revendiqués en réponse à une objection élevée au titre d'une exception à la brevetabilité ou de la possibilité d'application industrielle.

Art. 52(2) à (4)
Art. 53

Les objets énumérés à la règle 39.1 PCT sont également soit considérés comme non susceptibles d'application industrielle, soit exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) à (4) ou de l'art. 53. Pour des raisons de politique, les considérations figurant à la règle 39.1 PCT s'appliquent également à la recherche relative aux demandes européennes. S'agissant du cas spécifique des compositions utilisées pour la mise en oeuvre des méthodes de traitement du corps humain ou animal, cf. VIII, 4 ci-après.

Règle 45
Art. 17(2) PCT

2. Cette situation peut également se produire pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication En ce cas, cela sera indiqué dans la recherche partielle ou la déclaration tenant lieu de rapport de recherche conformément à la règle 45 ou dans la déclaration selon l'art. 17(2) a) ou b) PCT.

Art. 52(1)

3. Bien que ce soit à la division d'examen qu'il incombe de prendre une décision en la matière, la division de la recherche n'en doit pas moins, parfois, exprimer une conclusion à ce sujet. Elle doit, pour ce faire, examiner les conditions de brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive, comme indiqué aux points C-IV, 2 à 4.

Art. 54(5)

4. S'il s'agit d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, on notera que les produits, notamment les substances ou compositions, utilisés pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes, ne sont pas exclus de la brevetabilité, à condition que l'utilisation du produit dans toute méthode de ce type ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Il convient de noter qu'une revendication de la forme «Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique» peut être acceptée, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique «ultérieure» (cf. C-IV, 4.2).

L'on peut être en mesure d'effectuer une recherche

complète même si, de par sa rédaction, la revendication couvre une méthode de traitement médical, et n'a donc pas un objet brevetable, lorsque la caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance, lequel peut se prêter à la recherche. Toutefois, lorsque l'on est en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple des instructions d'administration destinées à l'utilisateur ou la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), il peut ne pas être possible d'effectuer une recherche significative.

5. En cas de doute, la division de la recherche procède à la recherche dans la mesure où la documentation disponible le lui permet.

Règle 45
Art. 17(2) PCT

6. Il existe un autre cas dans lequel une déclaration ou une recherche partielle peut remplacer le rapport de recherche conformément à la règle 45 ou dans lequel une déclaration peut être émise au titre de l'art. 17(2) PCT.

Il y a lieu de noter que la CBE et le PCT emploient une terminologie légèrement différente en la matière. Ainsi, la règle 45 fait référence à un "rapport partiel de recherche", mais pas l'art. 17(2) PCT. De même, la règle 45 établit une distinction entre une recherche partielle, d'une part, et une "déclaration" de non-recherche, d'autre part, tandis que l'art. 17(2) PCT prévoit que l'administration chargée de la recherche "déclare" qu'une recherche n'est pas possible du tout ou uniquement pour certaines revendications. Ces distinctions sont maintenues dans les présentes directives.

Il se peut qu'une déclaration ou une recherche partielle ait été établie au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, ou qu'une déclaration ait été émise conformément à l'art. 17(2) PCT, parce que la demande ne satisfait pas aux exigences pertinentes de la CBE ou du PCT, au point qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative au regard de tout ou partie des revendications, ou d'une partie d'une revendication. En pareil cas, la division de la recherche doit effectuer une recherche aussi significative que possible.

La question de savoir ce qui est "significatif" ou non est une question de fait qu'il appartient à la division de la recherche de trancher. Celle-ci exercera son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Dans certains cas, il est clair qu'une recherche est de fait impossible, car les conditions prescrites par la CBE ou le PCT ne sont pas remplies. Toutefois, ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles la règle 45 ou l'art. 17(2) PCT peuvent être invoqués. Il y a lieu d'interpréter raisonnablement le terme "significatif".

D'une part, le terme "significatif" ne doit pas être interprété de telle façon que la règle 45 et l'art. 17(2) PCT soient

invoqués pour la simple raison qu'une recherche s'avère difficile. D'autre part, il se peut qu'une revendication donnée puisse, en théorie, faire l'objet d'une recherche complète, mais que la division de la recherche conclue néanmoins, au regard des dispositions pertinentes de la CBE ou du PCT, qu'une telle recherche ne serait pas significative, en ce sens qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard, par exemple, à toute éventuelle modification future de la procédure relative à la demande.

Dans d'autres cas, il se peut que les résultats de la recherche eux-mêmes ne seraient absolument pas significatifs.

Les exemples ci-après (dont la liste n'est pas exhaustive) illustrent les cas dans lesquels la règle 45 ou l'art. 17(2) PCT peuvent s'appliquer.

On pourrait citer comme premier exemple le cas où une revendication vaste ou de caractère spéculatif est fondée sur un exposé limité couvrant seulement une petite partie de la portée de la revendication. Si la revendication est vaste au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication, la division de la recherche effectuera la recherche sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il pourra s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il sera de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes vastes. Dans d'autres cas, une recherche sur l'ensemble de la revendication ne sera d'aucune utilité, parce qu'une telle revendication ne serait pas défendable ultérieurement au stade de l'examen. Par conséquent, il sera émis une déclaration ou effectué une recherche partielle, qui indique l'étendue de la recherche et les exigences de la CBE ou du PCT qui n'ont pas été respectées pour qu'une recherche significative complète puisse être jugée possible. Dans le cas présent, il s'agirait des exigences relatives à la suffisance de l'exposé et au fondement sur la description qui sont énoncées aux art. 83 et 84, ainsi qu'aux art. 5 et 6 PCT (cf. C-II, 4.9, 4.9a, 4.10; C-III, 6).

Le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient extrêmement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée constitue un autre exemple. Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait s'avérer impossible ou ne revêtir aucune utilité, dans la mesure où la revendication ou le jeu de revendications ne serait pas défendable lors de toute phase ultérieure d'examen. Là encore, il peut être indiqué d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration de non-

recherche, aux motifs que la (les) revendication(s) est(sont) à ce point dépourvue(s) de concision qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative (cf. art. 84, art. 6 PCT; C-III, 5).

Un autre cas encore pourrait être celui où les paramètres choisis par le demandeur pour définir son invention ne permettent pas d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique, par exemple parce que l'état de la technique n'a pas utilisé le même paramètre, ou n'en a utilisé aucun. Dans ce cas, il se peut que le paramètre choisi par le demandeur soit dépourvu de clarté (cf. art. 84, art. 6 PCT; C-III, 4.7a). Le défaut de clarté du paramètre peut être tel qu'il s'avère impossible d'effectuer une recherche significative au regard de la ou des revendication(s) ou d'une partie d'une revendication, car la recherche ne donnerait pas de résultats significatifs, vu que le choix du paramètre ne permet pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique, Si tel est le cas, il y aura lieu d'effectuer une recherche partielle (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) conformément à la règle 45 ou d'émettre une déclaration conformément à l'art. 17(2) PCT, la recherche pouvant être limitée aux exemples de mise en oeuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Le principe fondamental est que le demandeur et les tiers doivent pouvoir établir clairement et ouvertement ce qui a fait et ce qui n'a pas fait l'objet d'une recherche.

Exceptionnellement, la division de la recherche peut, si elle le juge approprié, demander de manière informelle au demandeur de lui fournir des explications avant de décider d'émettre ou non une déclaration selon laquelle elle est dans l'impossibilité d'effectuer une recherche significative au regard de tout ou partie des revendications, ou d'une partie d'une revendication.

Si le demandeur remédie ultérieurement, par une modification, aux irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative, ou s'il parvient à les réfuter durant l'examen quant au fond, la division d'examen pourra alors demander à la division de la recherche d'effectuer une recherche additionnelle; cf. III, 4.2 et C-VI, 8.5.

CHAPITRE IX

DOCUMENTATION DE RECHERCHE

1. Généralités

1.1 **Organisation et composition de la documentation disponible à la Direction générale de la recherche**

La partie fondamentale de la documentation de recherche est constituée par une collection de documents de brevets classés systématiquement d'une manière appropriée pour la recherche. En outre, des périodiques et d'autres publications du domaine de la littérature technique sont mis à la disposition des examinateurs. Cette littérature autre que celle des brevets est rassemblée dans une bibliothèque de manière à pouvoir être consultée facilement; certaines parties de cette littérature, comme par exemple des articles de périodiques particulièrement pertinents, sont sélectionnées et rendues directement accessibles grâce à leur incorporation ou celle de copies de ces articles dans la documentation systématique. La partie de la documentation de recherche classée systématiquement comprend la documentation minimale requise pour les administrations chargées de la recherche internationale en vertu du PCT (règle 34 PCT, règle 36.1 ii) PCT) et dépasse quelque peu ces exigences minimales.

Par ailleurs, la Direction générale de la recherche de La Haye a accès à la documentation de l'Office néerlandais des brevets et à Berlin elle a accès à la documentation du Centre d'information technique de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette documentation se trouve dans chacun des cas dans le même bâtiment et est constituée pour l'essentiel par une collection de documents de brevets classés numériquement et de bulletins de brevets, par une collection réduite de documents de brevets classés systématiquement (destinée à l'origine à être utilisée par le public) et par un fonds bibliothécaire d'ouvrages et de périodiques techniques et juridiques. La situation à La Haye est décrite aux points IX, 2 à 5; les différences existant à Berlin sont mentionnées au point IX, 6.

1.2 **Systèmes d'accès systématique**

La documentation de recherche systématiquement accessible est, pour l'essentiel, classée d'une manière appropriée pour la recherche manuelle d'après un «système de rangement par casiers» (utilisant une classification et un classement multiples lorsque cela est nécessaire) conformément à la classification interne de l'OEB qui se compose pour l'essentiel de la Classification internationale, mais comprend également des subdivisions internes plus détaillées. Dans certains domaines, le reclassement

conformément à la classification internationale n'a pas encore été effectué ou n'a pas été achevé pour les documents les plus récents. Ce reclassement devient petit à petit plus complet. Dans quelques domaines pour lesquels la recherche manuelle était jugée insuffisante, des systèmes de recherche par exemple basés sur une indexation des documents au moyen d'une liste de termes ont été introduits et dans la plupart de ces systèmes la recherche ne s'effectue pas manuellement mais en utilisant un ordinateur comme instrument de recherche. Dans certains domaines (notamment dans les domaines de la chimie), la recherche manuelle est basée en premier lieu sur le déchiffrement des index de codes ou de termes des abrégés.

Par ailleurs, tous les examinateurs de la recherche disposent de moyens informatisés de recherche en ligne.

1.3 **Listes numériques**

La Direction principale classification/documentation utilise pour les documents de brevets publiés depuis 1968 un système de familles de brevets exploité par ordinateur lié à un système d'inventaire par classes (pour les documents plus anciens on dispose de listes manuscrites ou dactylographiées). Le système de familles est mis à jour en coopération avec les offices de brevets nationaux sur la base d'un échange des nouvelles données enregistrées. Grâce à ce système, les examinateurs peuvent obtenir les éléments d'identification des brevets correspondants d'autres pays («membres de la famille») et la classification attribuée à un certain document de brevet.

2. Documents de brevets classés en vue d'un accès systématique

2.1 **Documentation minimale PCT**

La documentation de recherche systématiquement accessible comporte les documents nationaux de brevets faisant partie de la documentation minimale PCT telle qu'elle est définie à la règle 34.1 b) i) et c) du PCT:

i) les brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées, à partir de 1920 par la France, l'ancien «Reichspatentamt» allemand et la République fédérale d'Allemagne, la Suisse (en allemand et en français seulement), le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique;

Note: en ce qui concerne les brevets suisses publiés entre 1920 et 1940 (qui ont été incorporés après 1973), seuls sont incorporés dans la documentation, pour des raisons d'économie, ceux qui ne contiennent aucune revendication de priorité (par analogie avec la règle 34.1 c) vi) du PCT).

ii) les certificats d'utilité délivrés par la France et/ou les demandes publiées de tels certificats;

iii) les brevets et/ou les demandes de brevet qui ne contiennent aucune revendication de priorité et qui ont été publiés par l'Autriche, l'Australie et le Canada après 1970, tels qu'ils sont sélectionnés et rendus disponibles par ces pays;

iv) les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées, par le Japon et l'Union soviétique et les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'Union soviétique pour lesquels il existe en général des abrégés en anglais, sont incorporés.

Font aussi partie de la documentation les demandes internationales (PCT) et régionales (par exemple européennes) publiées, les brevets et les certificats d'auteur d'invention internationaux et régionaux publiés (PCT, règle 34.1 b) ii)).

2.2 Par ailleurs, les dossiers de recherche comprennent les documents nationaux de brevets suivants:

i) les brevets publiés par la France, la République fédérale d'Allemagne ou le Royaume-Uni avant 1920;

ii) les brevets et les demandes de brevet publiés par les Pays-Bas (à partir de 1912);

iii) les brevets publiés par la Belgique à partir de 1926 et par le Luxembourg à partir de 1946.

Note: une petite partie de ces documents, publiée en français ou en allemand, et ne contenant aucune revendication de priorité, est similaire à la partie de la documentation minimale PCT mentionnée au point IX, 2.1 iii) ci-dessus.

2.3 Etant donné que les travaux de recherche pour des demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale sont confiés aux divisions d'examen, la documentation de recherche ne contient pas les demandes de brevet non publiées.

2.4 Afin de réduire le volume de la documentation de recherche et des travaux de classification, lorsqu'une demande est publiée de nouveau en tant que telle ou en tant que brevet délivré, en règle générale, seul l'un de ces documents est incorporé dans la documentation de recherche (cf. règle 34.1 d) du PCT).

2.5 **Rapports de recherche**

Les rapports officiels de recherches européenne et internationale (PCT) sont normalement publiés conjointement avec les demandes européennes et internationales et sont incorporés dans la documentation de recherche conjointement avec ces demandes. Les rapports de recherche officiels se rapportant à des demandes nationales ainsi que les rapports de recherche non officiels sont également incorporés dans cette documentation dans la mesure où ils sont accessibles au public. Les rapports de recherche qui ne sont pas normalement accessibles au public sous la forme de documents publiés ou qui ne le sont pas encore sont incorporés dans la documentation de recherche mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique et leur consultation n'est pas nécessaire pour toutes les demandes.

2.6 **Classement pour les besoins de la recherche**

Les documents pour la recherche manuelle consistent en copies papier maintenues de façon assez lâche dans des chemises qui sont rangées dans des armoires à casiers; ces armoires sont placées dans des locaux de stockage à proximité des bureaux des examinateurs où les chemises sont transférées pour les besoins de la recherche.

2.7 **Système de familles de brevets**

La pratique consistant à ne pas incorporer tous les membres d'une famille de brevets (telle qu'elle est acceptée par le PCT-TCO) est largement suivie. En ce qui concerne les documents de brevets publiés après 1968, on utilise le système de familles de brevets exploité par ordinateur de l'OEB; pour les documents plus anciens, cela se fait principalement dans le cadre des projets de reclassement. Les examinateurs peuvent utiliser le système de familles de brevets exploité par ordinateur pour obtenir les éléments d'identification d'autres membres de la famille qui peuvent alors être consultés dans les dossiers numériques ou pour lesquels on peut obtenir des copies du dossier. En ce qui concerne les nouvelles acquisitions, la sélection du membre de la famille qu'il faut classer et incorporer dans la documentation de recherche se fait de la manière suivante:

i) Toutes les demandes européennes publiées et les demandes internationales désignant l'OEB sont incorporées dans la documentation classée en vue d'un accès systématique.

ii) Le membre d'une famille qui arrive en premier lieu au département de la classification et de la documentation ou celui dont les données bibliographiques sont disponibles en premier lieu auprès de ce département en vue d'être

incorporées dans le fichier ordinateur, est incorporé dans la documentation systématique (quand il ne s'agit pas d'une demande tombant sous i) ci-dessus).

iii) Si un choix est possible en raison d'une arrivée pratiquement simultanée, la préférence est donnée aux documents publiés en anglais, français ou allemand.

iv) Lorsque le premier membre d'une famille incorporé dans la documentation de recherche n'est pas rédigé dans une langue officielle et qu'on reçoit un autre membre de la famille appartenant à la documentation minimale, ce document est également incorporé dans la documentation de recherche (en particulier, le premier d'entre eux, si l'on en reçoit plusieurs).

v) Dans certains cas exceptionnels, par exemple dans des domaines techniques complexes, un membre supplémentaire d'une famille peut également être incorporé dans la documentation de recherche si l'information qu'il contient est plus complète ou mieux présentée (par exemple, les brevets US).

Le choix des documents incorporés dans la documentation de recherche conformément au système de familles jadis en vigueur obéissait à des règles différant légèrement à certains égards des règles mentionnées ci-dessus; pour ces documents la situation antérieure sera en principe maintenue; toutefois, s'il existe une raison de revoir le contenu d'un domaine, par exemple dans le cas d'un reclassement, on en profitera pour adapter dans la mesure du possible le contenu de la documentation à la situation mentionnée ci-dessus.

3. Collection systématique de documents ne se rapportant pas aux brevets

3.1 La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les articles pertinents de la liste des 169 périodiques faisant partie de la documentation minimale PCT telle qu'elle a été établie par l'autorité compétente du PCT (PCT-TCO). En principe, les copies d'articles sélectionnés pour les besoins de la recherche sont insérées dans la documentation de recherche consultée manuellement. Toutefois, lorsque ces documents, étant rangés à la bibliothèque, sont d'un accès systématique facile par une autre méthode couramment utilisée par les examinateurs dans le domaine concerné (par exemple au moyen d'un journal d'abrégés où les documents sont classés selon un index ou par sujets comme pour les abrégés de chimie), des copies ne sont pas insérées dans la documentation de recherche.

3.2 En outre, la Direction générale de la recherche est abonnée à de nombreux autres périodiques (au total

environ 930) comprenant de la littérature secondaire. Elle reçoit aussi des comptes rendus de conférence, des rapports, des livres etc. couvrant les trois langues officielles de l'OEB et les diverses zones géographiques présentant une importance du point de vue technique. Des éléments particuliers sont sélectionnés pour être incorporés dans la documentation de recherche s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique tel qu'il ressort principalement des documents de brevets systématiquement accessibles; ces éléments sont essentiellement des articles de base de périodiques ou des comptes rendus de conférences et des rapports.

3.3 **Classement pour les besoins de la recherche**

Lorsque des copies d'éléments de littérature non-brevet sont incluses dans la documentation de recherche, elles sont classées avec les documents de brevets portant la même classification, en général dans des chemises séparées (cf. IX, 2.6). L'expérience ayant montré que l'importance des éléments de la littérature non-brevet pour les besoins de la recherche diminue souvent de façon considérable après un certain nombre d'années (par exemple cinq ans), les éléments qui ne présentent plus d'intérêt seront retirés périodiquement de la documentation de recherche. Les périodiques et autres éléments non-brevet sont classés dans une bibliothèque et conservés pendant une durée plus longue (par exemple dix ans) afin de pouvoir être consultés et copiés ultérieurement. Ces éléments sont classés avec les documents non-brevet conservés à d'autres fins, comme indiqué au point IX, 5.

4. Documents de brevets. Fonds bibliothécaire de l'Office néerlandais des brevets

4.1 **Collection numérique de documents de brevets**

Cette collection comprend les documents de brevets suivants pour la période mentionnée et à partir de l'année indiquée:

i) Pays et Organisations internationales de la documentation minimale PCT:

France	
Brevets	1802
Certificats d'addition	1902
Brevets spéciaux de médicaments	1961
Certificat d'addition à des brevets spéciaux de médicaments	1961
Demandes de brevet	1969
Allemagne, République fédérale	
Brevets	1877

Demandes de brevet examinées («Auslegeschriften»)	1957
Demandes de brevet non examinées («Offenlegungsschriften»)	1968
Modèles d'utilité (abrégés)	1968

Suisse

Brevets	1888
Demandes de brevet	1955

Royaume-Uni

Brevets	1630

Etats-Unis

Abrégés	1861-1931
Brevets	1920
Nouvelles publications («reissues»)	1920
Demandes de brevet	1976
Publications de barrage («Defensive publications»)	1960

OEB

Demandes de brevet	1978
Brevets	1980

OMPI

Demandes de brevet	1978

OAPI

Brevets	1966

ii) Pays de la documentation minimale PCT (s'il existe des abrégés en anglais):

Japon

Brevets	1948
Demandes de brevet examinées	1950
Demandes de brevet non examinées	1971
Modèles d'utilité	1949
Demandes de modèle d'utilité examinées	1950
Demandes de modèle d'utilité non examinées	1971

Union Soviétique

Brevets	1945

iii) Pays de la documentation minimale PCT (si disponible en langues anglaise, française ou allemande et s'il n'est pas revendiqué de priorité):

Autriche

Brevets	1899

Australie

Brevets	1904
Demandes de brevet	1963

Canada
Brevets 1949

Pays assimilables à ceux de la catégorie ci-dessus:

Belgique
Brevets 1926

Luxembourg
Brevets 1945

Allemagne, République démocratique
Abrégés 1951
Brevets 1964

Irlande
Brevets 1929

Inde
Brevets 1963

Nouvelle Zélande
Brevets 1980

iv) Autres pays de l'OEB (documentation en d'autres langues que l'allemand, l'anglais ou le français):

Espagne
Brevets 1960

Suède
Brevets 1885
Demandes de brevet 1968

Italie
Brevets 1926

Pays-Bas
Brevets 1913
Demandes de brevet examinées 1912
Demandes de brevet non examinées 1964

Danemark
Brevets 1894
Demandes de brevet 1968

Finlande
Brevets 1944
Demandes de brevet 1968

v) Autres pays (documentation en d'autres langues que l'allemand, l'anglais ou le français):

Brésil
Brevets 1979

Bulgarie	
Brevets	1955
Chine	
Demandes de brevet examinées	1985
Demandes de brevet non examinées	1985
Modèles d'utilité non examinés	1985
Hongrie	
Brevets	1911
Norvège	
Brevets	1899
Demandes de brevet	1968
Pologne	
Brevets	1924
Roumanie	
Brevets	1957
Tchécoslovaquie	
Brevets	1919

Cette collection comporte en outre les bulletins des brevets de tous les pays précités - dont certains sont même antérieurs aux collections de brevets elles-mêmes - ainsi que ceux de nombreux autres pays.

4.2 **Mode et lieu de rangement**

La collection numérique se présente essentiellement sous forme de volumes reliés de cent copies papier (pour les pays dont les documents récents sont fréquemment utilisés: volumes reliés de cinquante copies) et rangés sur les étagères dans les deux étages de la bibliothèque qui sont situés directement en dessous de la salle de lecture publique. Pour les pays dont les documents sont peu utilisés et à l'avenir également pour les documents anciens des pays dont les documents sont fréquemment utilisés, les dossiers ont été ou seront remplacés par des microfilms de 16 mm. Les publications récentes de certains pays sont disponibles uniquement, ou à titre complémentaire, sous forme de cartes perforées avec films de format 8-up (c'est-à-dire comportant huit documents par prise de vue) et/ou sous forme de films de 35 mm de format 8-up; on doit s'attendre à une utilisation accrue de ce procédé. Tous les microfilms de 16 mm et de 35 mm se trouvent dans la salle de lecture publique; les cartes perforées avec films sont rangées dans un local séparé, situé à proximité.

4.3 **Collection systématique de documents de brevets**

Cette collection relativement peu importante est essentiellement destinée à être utilisée par le public. Elle comporte:

i) des documents de brevets publiés par les Pays-Bas à partir de 1912;

ii) des demandes de brevet publiées par la République fédérale d'Allemagne après examen, à partir de 1957;

iii) des demandes de brevet publiées par l'OEB, à partir de 1978;

iv) des demandes de brevet au titre du PCT publiées depuis 1985.

Ces documents sont classés jusqu'en 1973 ou en 1975 respectivement selon les classifications néerlandaise et allemande et ensuite suivant le système de la classification internationale (pour les demandes allemandes et européennes, la classification est précisée soit par un texte imprimé, soit par un tampon apposé sur les documents) et sont rangés de façon lâche dans des chemises en matière plastique placées sur des étagères dans la salle de lecture publique.

4.4 **Modalités d'utilisation**

La salle de lecture et les étages réservés à l'entreposage sont accessibles aux utilisateurs qui peuvent en principe se servir librement; le cas échéant, ils peuvent se faire assister par des membres du personnel de la bibliothèque. La salle de lecture dispose d'appareils de lecture pour les documents sous forme de microfilms et des photocopieuses se trouvent à tous les étages; les utilisateurs n'ont pas le droit d'emporter les ouvrages ayant trait aux brevets.

5. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

5.1 **Composition**

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. IX, 3), cette collection comprend aussi des documents qui constituent essentiellement une source d'informations et de formation des examinateurs, tant en ce qui concerne les informations générales que les informations de base relatives aux innovations techniques. L'OEB est abonné à environ 1130 périodiques et dispose d'environ 20 000 ouvrages techniques; la collection comprend en outre de nombreux rapports, brochures, etc.

5.2 **Mode et lieu de rangement**

La bibliothèque technique de la Direction générale de la recherche est fortement décentralisée; les ouvrages sont répartis, par exemple, dans les directions, ou même, dans des cas exceptionnels, dans les bureaux des examinateurs. La plupart des étages dans lesquels se trouvent les

bureaux des examinateurs disposent d'une ou de plusieurs bibliothèques et de salles de lecture ainsi que d'appareils de copie à proximité. En règle générale, les documents ne peuvent pas être emportés mais doivent être consultés dans les locaux de la bibliothèque; ils peuvent éventuellement être copiés pour consultation ou étude ultérieure. Un fichier contenant un inventaire complet par classement de brevets et indiquant la localisation des ouvrages est disponible.

5.3 **Collection de l'Office néerlandais des brevets**

L'Office néerlandais des brevets dispose également, à l'usage de ses examinateurs, d'une collection de périodiques techniques, de livres, de rapports, etc. Les parties générales de cette collection et celles ayant trait à la chimie ainsi que de nombreux ouvrages plus anciens, sont entreposés dans des locaux situés à proximité de la salle de lecture publique, le reste de la collection étant, dans une large mesure, stocké dans les bureaux des examinateurs concernés.

L'Office néerlandais des brevets dispose en outre d'une importante collection de périodiques et d'ouvrages juridiques spécialisés en matière de propriété industrielle. Cette collection se trouve également à proximité de la salle de lecture publique. Des fichiers sont tenus à jour pour les deux collections.

6. Documentation de recherche à l'agence de Berlin

6.1 La documentation de recherche de l'agence de Berlin comprend la documentation de recherche de l'ancienne annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques qui a été transférée à l'OEB ainsi que les listes numériques y afférentes. Le personnel de l'agence de Berlin a en outre accès à la bibliothèque du Centre d'information technique de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques.

6.2 Les principales différences que présente la documentation systématique de l'agence de Berlin par rapport à la documentation de La Haye en matière de brevets tiennent au fait que cette collection comprend des modèles d'utilité (essentiellement des abrégés) de la République fédérale d'Allemagne et des documents de brevets en provenance d'Autriche et de la République démocratique allemande, qu'elle comprend les documents de brevets de Belgique et du Luxembourg seulement à compter de 1978, mais non pas ceux des Pays-Bas. Depuis 1978, la documentation est classée suivant la classification interne de l'OEB. Le classement des documents antérieurs à 1978 est effectué soit selon la classification internationale, soit selon la classification allemande, à l'exception de certains domaines

(«domaines activés») où une harmonisation avec la classification interne OEB est en cours.

6.3 A l'exception de légères différences ayant trait à l'année à partir de laquelle on dispose des documents, la collection numérique des documents de brevets de l'annexe de Berlin diffère de la collection de La Haye surtout du fait de l'absence de documents de brevets provenant de Belgique, du Canada, de Hongrie, de l'Inde et du Luxembourg et par la présence de documents en provenance du Brésil (depuis 1972) et de Yougoslavie (depuis 1922). En ce qui concerne les bulletins des brevets il n'existe également que de légères différences.

6.4 La littérature non-brevet actuellement disponible comprend des abonnements à 360 périodiques, y compris la liste de périodiques de la documentation minimale PCT, de même qu'un ensemble d'environ 21 000 volumes.

7. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant des travaux de de recherche transférés sur des demandes de brevets européens

7.1 **Documentation de recherche à l'Office autrichien des brevets**

La documentation de recherche de l'Office autrichien des brevets est utilisée pour les recherches européennes confiées à cet office en vertu de la section IV(2) du Protocole sur la centralisation. Par rapport à la documentation de recherche de la Direction générale de la recherche de l'OEB à La Haye, elle présente les différences suivantes: absence de documents de brevets provenant des Pays-Bas et de la Belgique; présence de documents de brevets provenant de la République démocratique allemande et de tous les documents de brevets autrichiens indépendamment de leur année de publication, y compris tous les documents avec revendication de priorité.

La littérature non-brevet comprend 494 abonnements à des périodiques englobant ceux de la documentation minimale PCT, et environ 80 500 ouvrages techniques.

La documentation systématique est pratiquement toujours classée selon la classification internationale des brevets. Une petite partie des anciens documents continue d'être classée selon le système autrichien de classification des brevets qui existait auparavant. il existe cependant une table de concordance avec la CIB pour cette partie.

7.2 **Documentation de recherche à l'Office suédois des brevets**

La documentation de recherche de l'Office suédois des brevets sera utilisée pour les recherches internationales

effectuées par cet office en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, pour les travaux de recherche internationale confiés à cet office par l'OEB ainsi que pour les recherches européennes qui lui ont été confiées en vertu de la section III, paragraphe 2 du Protocole sur la centralisation.

Elle diffère essentiellement de la documentation de recherche de la Direction générale de la recherche de La Haye par le fait qu'elle ne comprend pas de documents de brevets provenant de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas et qu'elle comprend des documents de brevets provenant du Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède.

La littérature non-brevet comprend des abonnements à 249 périodiques et environ 8 000 ouvrages techniques.

La documentation systématique dans les dossiers de recherche est classée suivant le système allemand de classification des brevets pour les documents publiés jusqu'à 1970, et suivant la classification internationale des brevets pour les documents publiés depuis 1970, à l'exception des documents de brevets provenant des Etats-Unis qui sont tous classés suivant le système américain de classification des brevets.

8. Documentation de recherche pour les travaux de recherche effectués à Munich

Dans certains domaines techniques, c'est également à Munich que sont effectués les travaux de recherche, l'examinateur y disposant de la documentation de recherche pertinente du département de La Haye, grâce à des moyens informatisés de recherche en ligne.

CHAPITRE X

RAPPORT DE RECHERCHE

1. Généralités

1.1 Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche.

A côté du rapport de recherche, la déclaration ou le rapport partiel de recherche selon la règle 45 et le rapport partiel de recherche selon la règle 46(1) peuvent être utilisés. Le rapport de recherche, la déclaration et le rapport partiel de recherche selon la règle 45 sont publiés, transmis au déposant et servent de base pour l'examen par la division d'examen. Le rapport partiel de recherche selon la règle 46 n'est transmis qu'au déposant.

1.2 La division de la recherche est chargée d'établir le rapport de recherche européenne.

Le présent chapitre contient les indications nécessaires à l'examinateur pour lui permettre de remplir correctement ce formulaire.

Le rapport de recherche ne doit pas contenir d'autres éléments, en particulier, aucune manifestation d'opinion, raisonnement, argument ou explication, que ceux figurant sur ce formulaire (PCT: règle 43.9).

2. Différents types de rapports de recherche effectués par l'OEB

2.1 Les rapports de recherche établis par l'OEB seront de différents types:

i) rapport de recherche européenne (cf. III, 4.1),

ii) note relative à une recherche européenne additionnelle (cf. III, 4.2),

iii) rapport complémentaire de recherche européenne relatif à une demande PCT (cf. III, 4.3),

iv) rapport de recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT (cf. III, 4.4),

v) rapport de recherche de type international (cf. III, 4.5),

vi) rapport de «recherche standard» basé sur un brevet ou une demande de brevet dont le dépôt a été effectué dans n'importe quel pays du monde,

vii) rapport de recherche effectué pour le compte

d'offices nationaux et rapport de recherche consécutif à des travaux spéciaux (cf. I, 3).

2.2 Le présent chapitre ne concerne que les rapports de recherche i) à vi), étant entendu que l'ensemble des rapports de recherche effectués par l'Office seront de forme aussi homogène que possible.

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Le formulaire standard du rapport de recherche à l'usage de l'examinateur comprend une page principale qu'il utilise pour toutes les recherches, dans le but d'y consigner tous les éléments importants de la recherche tels que le classement de la demande, l'indication des domaines techniques recherchés ainsi que la citation des documents pertinents relevés par la recherche; il comprend également des feuilles supplémentaires A et B. La feuille supplémentaire A sert pour indiquer si le titre et/ou l'abrégé tels que soumis par le requérant ont été approuvés ou modifiés, pour indiquer la figure qui doit être publiée avec l'abrégé et pour la traduction du titre dans les deux autres langues officielles (cf. X, 7). La feuille supplémentaire B est à utiliser, le cas échéant, pour les limitations apportées à la recherche au cas de remboursement de la taxe de recherche, de revendications n'ayant pas fait l'objet de recherche pour non-paiement de taxes de revendication, d'absence d'unité d'invention et de recherches impossibles ou incomplètes (cf. X, 8).

Art. 14
Règle 44(5)

3.2 Le rapport de recherche est rédigé dans la langue de la procédure ou, dans le cas d'une demande internationale, dans la langue dans laquelle il doit être publié (PCT, règle 43.4).

3.3 Les dates figurant dans le rapport sont indiquées de la façon prévue par la norme OMPI ST. 2, par exemple: 30 mars 1972.

4. Identification de la demande de brevet et type du rapport de recherche

4.1 Sur la page principale et les feuilles supplémentaires, la demande de brevet européen est identifiée par son numéro de dépôt.

4.2 Le type du rapport de recherche doit être indiqué dans le rapport. Lorsqu'il s'agit d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à une demande internationale, cette dernière est identifiée par le numéro de cette demande. Lorsqu'il s'agit d'une note de recherche européenne additionnelle, seules sont normalement remplies les cases réservées à l'indication des domaines recherchés et des documents jugés pertinents; on n'utilisera pas de feuille supplémentaire. Lorsqu'il s'agit d'une notification

ayant pour objet le résultat de la recherche partielle internationale qui porte sur les parties de la demande internationale qui concernent l'invention à laquelle il est initialement fait référence dans les revendications, il est fait usage du formulaire PCT/ISA/206 (Annexe).

Règle 157(2) a)

4.3 Dans le cas d'une publication conjointe de la demande et du rapport de recherche, la page principale du rapport est marquée A1 (Norme OMPI ST. 16). Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, la page principale est marquée A2 (Norme OMPI ST. 16). Le rapport de recherche ultérieur est établi sur une nouvelle page principale marquée A3 (Norme OMPI ST. 16). Dans le cas d'un rapport complémentaire de recherche relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (Norme OMPI ST. 16).

5. Classement de la demande de brevet

Règle 44(6)

La page principale du rapport mentionne le ou les symboles de la classification définitive, conformément au point V, 4, de la demande de brevet européen ou de la demande internationale (PCT: règle 43.3). Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, seul le classement aux fins de la publication et indiqué sur la page principale (le rapport de recherche étant établi ultérieurement). Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (sur une nouvelle page marquée A3), l'examinateur doit cocher la case figurant sur la page principale afin d'indiquer que le classement définitif est différent du classement aux fins de la publication. Dans le cas d'une différence, le classement définitif est indiqué sur la page principale du rapport.

6. Domaines techniques recherchés

6.1 Bien que la Convention sur le brevet européen ne prévoie pas que le rapport de recherche européenne doit contenir l'identification des domaines techniques sur lesquels la recherche a porté, cette indication est incluse dans le rapport de recherche sous forme d'une liste des symboles de l'Int. Cl. jusqu'au niveau de la sous-classe et là où c'est nécessaire jusqu'au niveau du groupe principal (cf. PCT: règle 43.6).

6.2 Dans le cas où le rapport de recherche se fonde entièrement ou partiellement sur une recherche précédente, faite pour une demande relative à un objet semblable, les domaines techniques sur lesquels a porté cette recherche précédente doivent être également identifiés dans le rapport comme ayant été consultés pour la demande en question.

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé

Règle 33(1)
Règle 47
Art. 14(8) a)
Art. 128(5) d)
Art. 129 a)

La feuille supplémentaire A contient les indications (accord ou modification) de l'examinateur concernant l'abrégé et le titre de l'invention, la figure choisie pour accompagner l'abrégé (PCT: règles 8 et 44.2) (cf. chapitre XI) ainsi que la traduction du titre dans les deux autres langues officielles. Si la demande et le rapport de recherche sont publiés conjointement, la feuille supplémentaire A est également marquée A 1. Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, un examen succinct de l'abrégé est effectué et son contenu définitif arrêté (cf. IV, 1.4). Le titre est déterminé, sa traduction effectuée, la figure à publier avec l'abrégé déterminée et la feuille supplémentaire A est également marquée A 2. Lorsque par la suite le rapport de recherche est établi, la feuille supplémentaire A est marquée A 3. Il n'est plus nécessaire, à ce stade, de réexaminer l'abrégé (cf. XI, 2).

Dans le cas d'un rapport complémentaire de recherche relatif à une demande internationale, la feuille supplémentaire A devrait être marquée A4. Le titre, l'abrégé et la figure accompagnant l'abrégé ne sont pas déterminés.

8. Limitation de l'objet de la recherche

8.1 Le rapport, la déclaration et les rapports partiels de recherche indiquent si des limitations ont été apportées à l'objet de la recherche et pour quelles raisons.

8.2 Si des limitations étaient apportées, elles devraient être énumérées sur la feuille supplémentaire B, en se référant aux catégories de limitations prévues sur cette feuille:

Règle 31(1)

i) existence de revendications en sus de la dixième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. III, 3.5). Les revendications n'ayant pas fait l'objet de recherches sont identifiées;

Règle 46(1)

ii) absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII). Il y a lieu de mentionner les différentes inventions en indiquant les revendications et, si nécessaire, leur objet. Pour le rapport partiel de recherche, il est indiqué qu'il a été établi pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Cela s'applique à l'absence d'unité a priori et à l'absence d'unité a posteriori. Pour le rapport de recherche qui sera établi pour toutes les inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, les revendications ayant ou n'ayant pas fait l'objet de recherches sont indiquées en rayant la mention (OUI ou NON) inutile.

Règle 45
Art. 52(2)
Art. 52(4)
Art. 53

iii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles une recherche incomplète est seulement possible (cf. chapitre VIII). Dans le premier cas, il est indiqué pour la

déclaration qu'une recherche significative n'a pas été possible au regard de toutes les revendications. Dans le second cas, les revendications qui ont fait l'objet de recherches complètes et incomplètes ou qui n'ont pas fait l'objet de recherches sont mentionnées pour être indiquées dans le rapport partiel de recherche. Dans les deux cas, les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait de recherche ou bien seule une recherche partielle a été exécutée (par exemple: objet non brevetable, revendication manquant de clarté) doivent être précisées.

9. Documents relevés lors de la recherche

9.1 **Identification des documents dans le rapport de recherche européenne**

Remarque: En ce qui concerne les rapports de recherche internationale, voir l'instruction 503 des instructions administratives du PCT, relative à la norme ST. 14 de l'OMPI (cf. Gazette du PCT S-03/1998).

9.1.1 Tout document cité dans le rapport de recherche doit être identifié clairement en indiquant les données bibliographiques nécessaires.

Pour tous les documents cités dans le rapport de recherche, il convient de se conformer aux normes de l'OMPI ST. 14 (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet), ST. 3 (Code en deux lettres) et ST. 16 (Code normalisé pour l'identification des différents types de documents de brevet). Toutefois, des dérogations sont possibles dans les cas où le strict respect de ces indications, tout en n'étant pas indispensable à une identification claire et facile d'un document, entraînerait des frais et des efforts supplémentaires importants.

9.1.2 Les indications suivantes **ne figurent pas** dans le rapport de recherche:

- la classification des documents cités;

- le nombre de pages que comporte chaque document;

- tous les documents également pertinents. En particulier, si le document appartient à une famille de brevets, il n'est pas nécessaire que l'examinateur cite tous les membres de cette famille qu'il connaît ou auxquels il a accès, ceux-ci étant mentionnés dans l'annexe au rapport de recherche. Toutefois, il peut en mentionner un ou plusieurs en plus de celui qui est cité (cf. IV, 3.2). L'identification de tels documents se fait de préférence sur une seule ligne par l'indication de l'office d'origine, du type de document et du numéro; le tout est précédé du signe perluète (&). Ce même signe peut être utilisé pour identifier

les documents correspondants dans les cas visés au chapitre VI, point 6.2.

Premier exemple:
GB-A- 749 024 (COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS ET MATERIEL D'USINES A GAZ)
* page 2, lignes 67 à 119; fig. 5 *
& FR-A-1 063 743
& DE-C-947 254

Deuxième exemple:
NL-A-6 918 375, 11 juin 1970
* page 5, lignes 20 à 34; fig. 2 *
& FR-A-2 025 686, 11 septembre 1970

9.1.3 Si aucun document significatif n'est cité, le rapport de recherche comporte la mention «néant» (cf. IV, 2.7).

9.2 **Catégories de documents**

Tous les documents figurant dans le rapport de recherche sont désignés par une lettre apposée dans la première colonne de la feuille prévue pour les citations. Le cas échéant, il est possible de combiner différentes catégories.

i) **Documents particulièrement pertinents**

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne est particulièrement pertinent, il est identifié par la lettre «X» ou la lettre «Y».

Est rangé dans la catégorie «X» tout document qui s'oppose **à lui seul** à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.

Est rangé dans la catégorie «Y» tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est combiné à un ou plusieurs autres documents de même type et que cette combinaison est évidente pour un homme du métier.

ii) **Documents définissant l'état général de la technique**

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne n'est pas considéré comme appartenant à l'une ou à l'autre des deux catégories «X» et «Y», mais définit l'état général de la technique, la lettre «A» lui est attribuée.

iii) **Documents se référant à une divulgation non écrite**

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, la lettre «O» est apposée dans la colonne appropriée (cf. VI, 2).

iv) **Documents intercalaires**

Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs (cf. VI, 5.2) sont distingués par la lettre «P». La lettre «P» devrait également être attribué à tout document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne de la demande de brevet en question.

v) **Documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention**

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est un document dont la date de publication est postérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande et qu'il ne constitue pas une interférence avec ladite demande, mais qu'il est cité à cause du principe ou de la théorie qui se trouve à la base de l'invention, ce qui peut faciliter la compréhension de l'invention, ou pour montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention ne sont pas exacts, il doit être désigné par la lettre «T».

vi) **Documents de brevet pouvant constituer une interférence**

Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche, mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent est désigné par la lettre «E». Lorsque le document de brevet et la demande en question ont la même date (voir C-IV, 6.4), la lettre «E» est également attribuée au document de brevet. Une exception est toutefois prévue pour les documents de brevet revendiquant la priorité en question.

vii) **Documents cités dans la demande**

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est déjà mentionné dans la description de la demande de brevet qui fait l'objet de la recherche, ce document est identifié par la lettre «D» (cf. IV, 1.3).

viii) **Documents cités pour d'autres raisons**

Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons que celles visées aux alinéas précédents, par exemple s'il s'agit:

a) d'un document pouvant mettre en doute le bien-fondé d'une revendication de priorité (cf. VI, 5.3),

b) d'un document cité pour déterminer la date de publication d'un autre document cité (cf. VI, 7.2).

ce document est identifié par la lettre «L». Les raisons pour lesquelles le document est cité sont à indiquer brièvement.

Règle 44(2) 9.3 **Relations des documents avec les revendications**

Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, chacune des différentes parties pertinentes du document doit se rapporter de la même manière aux revendications correspondantes. L'indication de la relation entre les revendications et les documents (ou parties de documents) cités se fait de la manière suivante:

i) lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se rapporte à l'ensemble des revendications, ce fait est signalé en inscrivant dans la colonne appropriée prévue dans le rapport de recherche, à côté de la citation du document,

a) s'il n'y a que deux revendications, leurs numéros séparés par une virgule («1, 2»),

b) s'il y a plus de deux revendications, le numéro le moins élevé et le numéro le plus élevé attribués à ces revendications, reliés par un trait d'union («1-12»);

ii) lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se rapporte à une ou plusieurs revendications, mais non à l'ensemble des revendications, le numéro des revendications en question est indiqué dans la colonne appropriée prévue dans le rapport de recherche à côté de la citation du document.

Cette présentation est également utilisable pour les documents cités au titre de l'arrière-plan technologique.

10. Authentification et dates

10.1 La date de l'établissement du rapport de recherche est indiquée dans le rapport. Cette date est celle de la rédaction du rapport par l'examinateur ayant effectué la recherche (PCT: règle 43.2).

10.2 Le nom de l'examinateur doit figurer dans le rapport de recherche.

11. Copies à ajouter au rapport de recherche

Art. 92(2)

11.1 Une copie du rapport de recherche est envoyée au déposant; une autre reste dans le dossier pour être transmise ultérieurement à la division d'examen. Ces deux copies doivent être accompagnées de copies de tous les documents cités (cf. III, 4.4 ix); IV, 3.5).

11.2 Dans le cas d'un document de brevet, une copie complète doit être fournie, même s'il s'agit d'un brevet volumineux, à l'exception des parties qui ne sont manifestement pas pertinentes. Dans ce cas, l'examinateur indique quelles sont les pages dont la copie doit être jointe au rapport; il convient de toujours joindre une copie de la page de garde sur laquelle figurent les données bibliographiques.

11.3 Dans le cas de familles de brevets, seule doit être fournie la copie du membre de la famille effectivement cité, les autres membres de la famille n'étant indiqués dans une annexe systématiquement éditée par ordinateur qu'à titre d'information (cf. X, 9.1.2).

11.4 Dans le cas d'une revue ou d'un livre, une copie des parties pertinentes doit être faite ainsi qu'une copie de la page du titre.

11.5 Lorsqu'un document cité est un résumé, un extrait ou un abrégé d'un autre document, publié séparément, une copie de ce résumé, extrait ou abrégé est annexée au rapport. Les photocopies des abrégés DERWENT doivent en outre comporter la mention suivante:

(c) 1987 DERWENT Publications Ltd 128, Theobald's Road London, London WC 1X BRP, England. Tous droits de photocopie du présent abrégé réservés.

Toutefois, si l'examinateur de recherche juge que la division d'examen aura besoin du document entier, c'est celui-ci qui est cité et une copie en est annexée au rapport (cf. X, 9.1.2). Une copie des documents cités dans la description de la demande, le maximum étant de 5, est ajoutée au dossier qui est envoyé à la Direction générale Examen/Opposition. Lorsque la référence est obtenue par une recherche en ligne et qu'il n'existe à l'OEB ni de version imprimée à partir de la banque de données (par ex. Pascal, Compendex) ni l'article d'origine, le document imprimé est versé au dossier à la place de l'original.

11.6 L'examinateur soumet le rapport de recherche accompagné des copies des documents cités dans ce rapport à l'administration de la recherche qui poursuit le traitement du dossier.

12. Transmission et publication du rapport de recherche

12.1 Lorsque l'examinateur a rempli le formulaire standard du rapport de recherche, celui-ci est transmis pour traitement ultérieur à l'administration de la recherche. Celle-ci en fait établir ensuite une version dactylographiée définitive, à savoir:

i) un formulaire de rapport de recherche d'une page, destiné à la publication, sur lequel sont réunies presque toutes les informations figurant sur la page principale et un extrait de celles figurant sur l'éventuelle feuille supplémentaire B;

ii) une notification destinée à accompagner une copie du rapport de recherche d'une page lorsqu'il sera transmis au déposant; cette notification reprend aussi des informations figurant sur les feuilles supplémentaires A et B.

Le document visé au point ii) n'est pas établi dans le cas d'une note de recherche européenne additionnelle.

12.2 L'administration de la recherche transmet des copies de ces documents à la section de dépôt, sauf s'il s'agit d'une note de recherche européenne additionnelle; dans ce cas, elle transmet directement une copie du rapport de recherche d'une page à la division d'examen intéressée.

Art. 92(2) 12.3 La section de dépôt transmet au demandeur le rapport de recherche européenne dès qu'il a été établi, en y joignant les copies de tous les documents cités (voir XI, 7).

12.4 Dans le cas d'un rapport de recherche européenne ou d'un rapport complémentaire de recherche européenne, la section de dépôt joint au dossier de la demande, des copies du rapport de recherche d'une page et de la notification au déposant afin que ces documents puissent être transmis ultérieurement à la division d'examen en même temps que le dossier; elle fait parvenir également au déposant une copie du rapport de recherche d'une page accompagnée de la notification.

12.5 Dans le cas d'un rapport de recherche européenne, la section de dépôt met également au point le rapport de recherche d'une page pour la publication, en y joignant soit la demande et l'abrégé, soit, dans le cas où la demande a été publiée à une date antérieure, une nouvelle page de garde comportant l'abrégé.

13. Effets du rapport de recherche

Règle 86(2) 13.1 Après avoir reçu le rapport de recherche, le demandeur peut modifier la description, les dessins et (en

particulier) les revendications (cf. disposition similaire dans le PCT, art. 19(1)).

Art. 96(1) Même si la requête en examen a été introduite avant la notification du rapport de recherche, le demandeur est invité à confirmer sa requête.

Art. 115
Art. 95 13.2 Après la publication de la demande (qui normalement a lieu en même temps que celle du rapport de recherche), les tiers ont la faculté de présenter des observations qui seront prises en considération par la division d'examen au cours de la procédure d'examen (cf. C-VI, 12 et E-VI, 3).

Art. 96(2)
Règle 44(1) 13.3 Après la publication du rapport de recherche et l'introduction (ou la confirmation) d'une requête en examen, la division d'examen examinera la demande en se fondant sur l'état de la technique mentionné dans le rapport de recherche pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive. Ce point est traité au point C-IV (art. 33(6) et règle 62.1 b) du PCT).

CHAPITRE XI

L'ABRÉGÉ

1. La demande de brevet doit comporter un abrégé. L'abrégé sert à donner une information technique concise au sujet de l'exposé tel qu'il figure dans la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Règle 47(1)
Règle 49

2. L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur chargé de la recherche doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4) (règle 38.2 b) et règle 48.2 b) iii) du PCT). Si le rapport de recherche est publié plus tard que la demande, l'abrégé publié en même temps que celle-ci sera celui résultant de l'examen visé au point IV, 1.4, troisième phrase.

Art. 85
Règle 33(5)

3. Lorsqu'il arrête le contenu définitif, l'examinateur chargé de la recherche tient compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause et permettre notamment d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même (règle 8.3 du PCT).

4. L'abrégé doit:

Règle 33(1)

i) mentionner le titre de l'invention;

Règle 33(2)

ii) indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention;

iii) comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention;

iv) **ne pas** contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées;

Règle 33(3)

v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots;

Règle 33(4)

vi) porter l'indication de la figure (ou, exceptionnellement, des figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé

et illustrées par le dessin devrait être suivie d'un signe de référence entre parenthèses (règle 8.1 du PCT).

Règle 33(4)

5. L'examinateur de recherche examine non seulement le texte de l'abrégé, mais également les figures choisies pour être publiées avec celui-ci. Il devrait modifier le texte dans la mesure où cela semble nécessaire afin de remplir les conditions énoncées au point XI, 4. Il peut choisir une ou plusieurs autres figures des dessins, s'il estime qu'elles caractérisent mieux l'invention (règle 8.2 du PCT).

En arrêtant le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur s'emploie surtout à être concis et clair, en s'abstenant d'apporter des modifications à la seule fin d'enjoliver le langage (cf. X, 7).

6. En examinant l'abrégé, l'examinateur doit vérifier s'il est conforme aux principes directeurs de caractère général relatifs à la préparation des abrégés de documents de brevets, selon la norme OMPI-ST. 12, en utilisant la liste de vérification qui y est jointe et dont les parties pertinentes sont annexées au présent chapitre.

Règle 47(2)

7. «Le texte définitif de l'abrégé devra être transmis au demandeur en même temps que le rapport de recherche européenne» (voir X, 12.3).

LISTE DE VERIFICATION ACCOMPAGNANT LES «PRINCIPES DIRECTEURS DE CARACTERE GENERAL RELATIFS A LA PREPARATION DES ABREGES»

Le rédacteur de l'abrégé doit, après avoir étudié la description à résumer, indiquer sur la liste ci-dessous un signe de vérification dans la deuxième colonnen, en regard des termes appropriés qui sont énumérés dans la première colonne. Le rédacteur de l'abrégé doit, au cours de l'élaboration de cet abrégé, avoir présent à l'esprit les instructions figurant dans la troisième colonne et correspondant aux rubriques portant les signes de vérification. Le rédacteur de l'abrégé peut finalement comparer son abrégé terminé avec les instructions appropriées et indiquer un signe de vérification correspondant dans la quatrième colonne s'il estime que les instructions ont été suivies.

Si l' invention est:	Indiquer ici	L'abrégé devrait avoir trait à, au(x):	Si oui, indiquer ici
Un article		son identité, son utilisation, sa structure, sa construction, sa méthode de fabrication	
Un composé chimique		son identité (sa structure s'il y a lieu), sa méthode de préparation, ses propriétés, ses utilisations	
Un mélange		sa nature, propriétés, son utilisation, ses ingrédients essentiels (identité, fonction), les proportions de ses ingrédients si elles présentent une importance, sa préparation	
Une machine, un appareillage ou un système		sa nature, son utilisation, sa construction, sa structure, son fonctionnement	
Un procédé ou une opération		sa nature et ses charactéristiques, matériaux utilisés et conditions employées, produit obtenu s'il se révèle important, la nature des étapes et leur enchaînement s'il y a plus d'une étape	
Si la description implique des variantes		l'abrégé devrait avoir trait à la variante préférée et identifier les autres s'il est possible de le faire succinctement; si cela s'avère impossible, l'abrégé devrait mentionner leur existence et préciser si elles diffèrent de façon notable de la variante préférée	

Le nombre total de mots n'excède pas 250:..... entre 50 et 150 mots: .....

*) Original: Manuel sur l'information et la documentation en matière de proprieté industrielle, Publication N° 208(F), 1998, OMPI, Genève (CH).

PARTIE C

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN QUANT AU FOND

PARTIE C

SOMMAIRE

Page

Chapitre I Introduction 1

Chapitre II Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)

1. Généralités 2
2. Abrégé 2
3. Requête en délivrance du brevet (titre) 2
4. Description 3
5. Dessins 12
5.1 Forme et contenu 12
5.2 Qualité d'impression 13
5.3 Photographies 13
6. Inventions concernant une matière biologique 13
7. Eléments prohibés 16

Annexe au chapitre II:
Chapitre I de l'Annexe à la directive 80/181/CEE, la dernière étant modifiée par les directives 85/1/CEE et 89/617/CEE 18

Chapitre III Revendications

1. Généralités 25
2. Forme et contenu des revendications 25
3. Différents types de revendications 28
Catégories 28
Revendications indépendantes et dépendantes 29
4. Exigence de clarté et interprétation des revendications 31
5. Concision et nombre des revendications 42
6. La description, fondement de la revendication 43
7. Unité d'invention 45
Revendications indépendantes 45
Revendications dépendantes 49
Appréciation de l'unité d'invention dans le cadre de la recherche 50
8. Versions différentes pour différents Etats contractants 53

Chapitre IV Brevetabilité

1. Généralités 57
2. Inventions 57
Découvertes 58
Théories scientifiques 59
Méthodes mathématiques 59
Créations esthétiques 59
Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales 60
Programmes d'ordinateurs 60
Présentation d'informations 61

2a. Inventions biotechnologiques 62
3. Exceptions à la brevetabilité 62b
4. Application industrielle 64
5. Nouveauté; état de la technique 68a
6. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen 70
6a. Interférence avec des droits nationaux antérieurs 73
7. Examen de nouveauté 74
8. Divulgations non opposables 76
9. Activité inventive 77
Annexe au chapitre IV:
Conseils pour l'évaluation de l'activité inventive 85
1. Applications de mesures connues? 85
2. Combinaison évidente de caractéristiques? 86
3. Sélection évidente? 87
4. Préjugé technique vaincu? 88

Chapitre V Priorité

1. Le droit de priorité 90
2. Détermination de la date de priorité 92
2.6 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples 94
3. Revendication de la priorité 96

Chapitre VI Procédure d'examen

1. Début de l'examen 98
2. Procédure d'examen en général 100
3. Première phase de l'examen 103
4. Phases ultérieures de l'examen 107
Procédure générale 107
Examen des modifications 108
5. Modifications 111
Procédure à suivre pour les modifications 111
Admissibilité des modifications 112
Extension de l'objet de la demande 113
Correction des erreurs 117
Formes diverses de modifications 118
6. Entretien avec le demandeur 119
7. Travaux au sein de la division d'examen 120
8. Recherche et rapport de recherche 123
Le rapport de recherche 123
Recherche afférente à des demandes de brevet européen interférentes 124
Autres recherches additionnelles au cours de l'examen 125
9. Demandes spéciales 126a
Demandes divisionnaires 126a
Demande consécutive à une décision prise en vertu de l'art. 61 128
9a. Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a) 130
10. Demandes internationales (Euro-PCT) 130
11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur 130
12. Examen des observations formulées par des tiers 131
13. Procédure orale 131

14. Instruction 131
15. Délivrance et publication du brevet 132

CHAPITRE I

INTRODUCTION

Art.18

1. Dans la présente partie, le terme «examinateur» est utilisé dans le sens d'examinateur chargé de l'examen quant au fond et appartenant à une division d'examen, laquelle est responsable de la décision finale. Pour désigner tout autre type d'agents, on précise le terme (par exemple «examinateur chargé de la recherche» au chapitre VI).

2. Le comportement de l'examinateur revêt une grande importance. Il devrait toujours s'efforcer d'accomplir un travail constructif et d'apporter son concours aux intéressés. Alors que l'examinateur aurait évidemment grand tort de fermer les yeux sur une grave irrégularité entachant une demande de brevet, il devrait garder le sens des proportions et ne pas soulever d'objections d'importance secondaire. Il devrait également tenir compte du fait que, sous réserve de la satisfaction aux exigences de la convention, c'est le demandeur ou son mandataire qui est responsable de la rédaction de la description et des revendications de la demande de brevet européen.

3. L'attention des examinateurs est, également, particulièrement attirée sur les instructions données au point 2.3 de l'introduction générale aux directives. Cette remarque ne s'applique pas seulement aux relations entre les différentes instances de l'Office. Elle implique, par exemple, que les membres d'une division d'examen ne doivent pas chercher à recommencer le travail effectué par un premier examinateur (cf. VI, 7.5).

4. Pour le reste, on a essayé de traiter des exigences auxquelles doit répondre la demande dans les premiers chapitres et de regrouper les questions se rapportant à la procédure dans le chapitre VI. Toutefois, il n'a pas toujours été possible de faire une distinction nette entre ces deux aspects du travail.

CHAPITRE II

CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)

1. Généralités

Art. 78 Les conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen sont énoncées à l'art. 78. La demande de brevet doit contenir:

Art. 78(1) a) i) une requête en délivrance d'un brevet européen;

Art. 78(1) b) ii) une description de l'invention;

Art. 78(1) c) iii) une ou plusieurs revendications;

Art. 78(1) d) iv) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

Art. 78(1) e) v) un abrégé.

Le présent chapitre porte sur l'ensemble de ces conditions dans la mesure où elles sont du ressort de l'examinateur, à l'exception du point iii), qui fera l'objet du chapitre III. Le point v) sera examiné en premier lieu.

2. Abrégé

Art. 85 Les considérations générales en ce qui concerne l'abrégé figurent dans la partie B, chapitre XI. L'abrégé porte sur la demande de brevet telle que déposée et publiée, et sa forme définitive est arrêtée par la division de la recherche. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de le rendre conforme au contenu du brevet publié, même s'il existe une différence fondamentale entre celui-ci et le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'examinateur ne devrait donc pas chercher à modifier l'abrégé. Il convient cependant de signaler à ce sujet que l'abrégé ne produit pas d'effet juridique à l'égard de la demande de brevet dont il fait partie; il ne peut notamment servir ni pour apprécier l'étendue de la protection demandée ni pour justifier le fait de compléter la description par de nouveaux éléments.

3. Requête en délivrance du brevet (titre)

3.1 Les différents points de cette requête sont traités au point A-III, 4. Normalement, ils ne concernent pas l'examinateur, à l'exception du titre.

Règle 26(2) b) 3.2 Le titre doit «faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention» et «ne comporter aucune dénomination de fantaisie». Alors que les cas manifestes où il n'est pas répondu à ces conditions sont susceptibles d'être repérés au cours de l'examen

quant à la forme, l'examinateur devrait revoir le titre à la lumière de la lecture de la description et des revendications et de toutes les modifications qui y ont été apportées, afin de garantir que le titre, tout en étant concis, donne une désignation claire et appropriée de l'objet de l'invention. Si l'on apporte des modifications qui entraînent un changement en ce qui concerne les catégories de revendications, l'examinateur doit vérifier s'il est nécessaire d'adapter le titre (cf. également II, 4.2).

4. Description

Art. 83
Règle 27

4.1 «L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter». L'«homme du métier» est considéré à cette fin comme étant le praticien normalement qualifié, au courant non seulement de l'enseignement de la demande elle-même et des références qui y figurent, mais aussi de ce qui formait les connaissances générales de base dans la technique à la date de dépôt de la demande. Il est aussi supposé avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité nécessaires pour procéder à des travaux et expériences courants qui sont normaux pour le domaine technique en question. Il est généralement admis que les «connaissances générales de base» sont constituées par les informations contenues dans des manuels, monographies et guides de base existant sur le sujet (cf. T 171/84, JO 4/1986, 95). Il peut aussi s'agir, à titre exceptionnel, d'informations contenues dans des fascicules de brevet ou des publications scientifiques, si l'invention relève d'un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques pertinentes à ce sujet dans les manuels (cf. T 51/87, JO 3/1991, 177). Pour apprécier si l'exposé est suffisamment clair et complet, il est nécessaire de se fonder sur l'ensemble de la demande, y compris la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions relatives au contenu de la description figurent à la règle 27. Les dispositions de l'art. 83 et de la règle 27 ont pour objectif:

i) de garantir que la demande de brevet comporte des informations techniques suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée, et

ii) de permettre à celui qui lit l'exposé de l'invention de déceler la contribution apportée par l'invention telle que revendiquée à l'état de la technique.

Règle 27(1) a)

4.2 Il conviendrait de spécifier le cadre de l'invention en précisant le domaine technique auquel elle se rapporte.

Règle 27(1) b)
Art. 123(2)

4.3 La description doit également indiquer tout ce qui est relatif à l'état de la technique antérieure dont le demandeur

a eu connaissance, et que l'on peut estimer utile pour l'intelligence de l'invention et pour situer l'invention par rapport à la technique antérieure; il conviendrait de préférence d'inclure les références des documents servant à refléter l'état de la technique antérieure, notamment les fascicules de brevet devraient autant que possible être mentionnés. Cela s'applique en particulier à l'état de la technique antérieure correspondant à la première partie ou à la partie concernant «l'état de la technique» de la ou des revendications indépendantes (cf. III, 2.2). Des références à des documents identifiés ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche, doivent être insérées dans l'exposé de l'état de la technique antérieure, si cela est nécessaire pour permettre de situer l'invention dans le cadre approprié (cf. T 11/82, JO 12/1983, 479). Ainsi, par exemple, si la description de l'état de la technique antérieure telle qu'elle a été déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a développé son invention à partir d'un certain stade, les documents cités peuvent montrer que certaines étapes ou certains aspects du prétendu développement de l'invention étaient déjà connus. Dans un pareil cas, l'examinateur devrait exiger que soient introduits une référence à ces documents ainsi qu'un bref résumé de leurs parties pertinentes. L'introduction a posteriori d'un tel résumé dans la description ne contrevient pas à l'art. 123(2). En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de modification de la demande, par exemple en cas de limitation de celle-ci pour tenir compte d'éléments supplémentaires de l'état de la technique, l'objet de la demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par objet de la demande de brevet européen au sens de l'art. 123(2), il y a toutefois lieu d'entendre, en partant de l'état de la technique, les éléments qui, dans le cadre de l'exposé de l'invention visé à l'art. 83, concernent l'invention (voir aussi VI, 5.3). Les références à la technique antérieure introduites après la date de dépôt doivent être limitées à une pure présentation des faits. L'énoncé des avantages de l'invention doit, le cas échéant, être modifié à la lumière de l'état de la technique, c'est-à-dire adapté à celui-ci. Cependant il n'est pas permis d'introduire dans la description des avantages dont l'existence ne pouvait pas être déduite de la demande telle qu'elle a été déposée (voir aussi VI, 5.4).

Art. 54(3)

Si l'état de la technique pertinent comprend une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), il convient de vérifier tout d'abord si les taxes de désignation ont été payées pour les Etats contractants correspondants (cf. IV, 6.1a). Dans ce cas uniquement, le fait que ce document appartient à l'état de la technique visé audit paragraphe devra être explicitement mentionné, de manière à informer le public que ce document n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (voir IV, 9.2). Les modalités ci-dessus s'appliquent aussi aux

demandes internationales désignant l'OEB, pour lesquelles la taxe nationale visée à la règle 104ter(1) b) a été valablement payée et la traduction produite dans l'une des langues officielles (art. 158(1) et (2)) (cf. IV, 6.2).

Règle 34(1) c)

4.4 Etant donné que la personne qui consulte la description est supposée posséder les connaissances techniques générales de base dans le domaine technique en question, l'examinateur ne devrait pas exiger que le demandeur du brevet y insère des informations revêtant la forme d'un traité ou d'un rapport de recherche ou d'autres explications qu'il est possible d'obtenir en consultant des manuels ou qui sont autrement connues. De même, l'examinateur ne devrait pas exiger une description détaillée du contenu de documents antérieurs cités dans la description. Il suffit d'indiquer la raison de l'inclusion de la référence, à moins qu'il ne soit nécessaire, dans un cas particulier, de disposer d'une description plus détaillée pour obtenir une parfaite intelligence de l'invention qui fait l'objet de la demande (voir aussi II, 4.18). Des listes de différents documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique antérieure ne sont pas requises; il suffit de se limiter aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examinateur ne devrait pas insister sur l'exclusion de telles données superflues à moins qu'elles ne soient trop longues (cf. II, 7.3).

Règle 27(1) c)
Règle 34(1) b)

4.5 L'invention telle qu'elle est caractérisée dans les revendications devrait être exposée de façon à permettre l'appréciation du problème ou des problèmes techniques traités et la compréhension de la solution apportée à ces problèmes. Afin de répondre à cette exigence, il conviendrait de n'inclure que les détails indispensables à l'élucidation de l'invention. Si l'objet d'une revendication dépendante est compréhensible d'après les termes mêmes de celle-ci ou d'après un mode de réalisation décrit de l'invention revendiquée, il est superflu d'élucider plus avant cet objet. Il suffit d'indiquer dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention apparaît dans la revendication dépendante. Lorsque l'invention consiste à préciser la nature du problème (cf. IV, 9.4 i)), cela devrait ressortir clairement, et, lorsque les moyens de résoudre le problème (une fois sa nature précisée) sont évidents, les détails fournis pour trouver la solution peuvent, dans la pratique, être réduits au minimum. Toutefois, lorsqu'il y a un doute en ce qui concerne la nécessité de certains détails, l'examinateur ne devrait pas insister en vue de les supprimer. Il n'est pas non plus nécessaire de présenter l'invention explicitement sous forme de problème et de solution. Si le demandeur estime que son invention présente des avantages par rapport à l'état de la technique antérieure, il devrait les indiquer, en veillant toutefois à ne pas dénigrer un produit antérieur ou un procédé antérieur donné. En outre, il ne devrait être fait référence ni à l'état de la

technique antérieure ni à l'invention du demandeur dans des termes susceptibles d'induire le lecteur en erreur. Cela risque de se produire, par exemple, si l'on rédige une présentation ambiguë donnant l'impression que l'état de la technique antérieure constituait une solution moins complète que ce n'était effectivement le cas. Toutefois, une critique loyale, telle qu'elle est mentionnée au point II, 7.2, est autorisée. En ce qui concerne la modification de l'énoncé d'un problème ou son adjonction, voir VI, 5.7c.

Règle 27(1) c)

4.6 S'il est décidé qu'une revendication indépendante définit une invention brevetable, il doit être possible de déduire de la demande de brevet européen un problème technique. Dans ce cas, la condition énoncée à la règle 27(1) c), est remplie (cf. T 26/81, JO 6/1982, 221).

Règle 27(1) d)

4.7 Si la description contient des dessins, il conviendrait en premier lieu de décrire brièvement les figures des dessins, par exemple de la façon suivante: «la figure 1 est une vue de dessus du boîtier du transformateur; la figure 2 est une vue de côté; la figure 3 est une vue de face dans le sens de la flèche x de la figure 2; la figure 4 est une vue en coupe selon l'axe A-A de la figure 1». Lorsqu'il est nécessaire que la description comporte des références à des éléments des dessins, il conviendrait de mentionner le nom de l'élément ainsi que son numéro, c'est-à-dire que la référence devrait non pas figurer de la façon suivante: «3 est relié à 5 par 4» mais «la résistance 3 est reliée au condensateur 5 par l'interrupteur 4».

Règle 32(2) i)

4.8 La description et les dessins devraient être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros de référence et les autres symboles utilisés, et tous les numéros de référence et symboles doivent être explicités. Toutefois, lorsqu'à la suite de modifications apportées à la description, des passages entiers sont supprimés, il peut être fastidieux de supprimer, sur les dessins, toutes les références superflues. En pareil cas, l'examinateur qui formule une objection en invoquant la règle 32(2) i) relative à l'uniformité des références ne devrait pas adopter une attitude trop rigoureuse. La situation inverse ne devra jamais se produire, c'est-à-dire que tous les numéros de référence ou symboles utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

Règle 27(1) e)
Art. 83

4.9 Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Puisque la description est destinée à un homme du métier, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues ou autres questions de routine. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques qui sont indispensables pour l'exécution de l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Un seul exemple peut suffire.

Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il conviendrait, d'une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l'art. 83 que si la description indique un certain nombre d'exemples ou si elle décrit d'autres applications ou variantes qui s'étendent au domaine couvert par les revendications. Toutefois, il convient de tenir compte des particularités de chaque cas d'espèce. En effet, dans certains cas, même un très vaste domaine peut être couvert de manière suffisante par un nombre limité d'exemples, voire par un seul (voir aussi III, 6.3). Dans ces cas-là, la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse, en s'aidant de ses connaissances générales de base, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif. Si la division d'examen est en mesure d'établir, motifs à l'appui, que l'invention objet de la demande n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète, il appartient au demandeur de démontrer que l'invention peut être mise en oeuvre et reproduite dans pratiquement l'ensemble du domaine revendiqué (cf. VI, 2.4).

Art. 83
Règle 27(1) c)
Règle 27(1) e)

4.9a Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'art. 83 et par la règle 27(1) c) et e), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. Il est un fait que dans certains domaines techniques (par ex. les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Art. 83
Art. 123(2)

4.10 Il incombe au demandeur de veiller à assurer, au moment du dépôt de la demande, une divulgation suffisante, c'est-à-dire une divulgation qui réponde aux conditions de l'art. 83 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée dans toutes les revendications. Si les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.7a), la demande telle qu'elle a été déposée doit comprendre une description claire des méthodes utilisées pour déterminer les valeurs des paramètres, à moins que l'homme du métier soit en mesure de savoir quelle méthode utiliser ou que toutes les méthodes permettent d'obtenir le même résultat (cf. III, 4.10). Si la divulgation est nettement insuffisante, il n'est pas possible d'y remédier ultérieurement par l'adjonction d'autres exemples ou caractéristiques sans contrevenir à l'art. 123(2), qui prévoit que la demande ne peut être modifiée de manière à en étendre l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à 5.8b). Dans ce cas il convient normalement de rejeter la demande. Toutefois, si l'insuffisance ne concerne que

quelques réalisations de l'invention, il est possible de remédier à cette insuffisance en limitant les revendications aux seules réalisations suffisamment décrites, la description des autres réalisations étant supprimée.

4.11 Il arrive que certaines demandes aient trait à des inventions présentant une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elles ne peuvent être exécutées par un homme du métier; en pareil cas, la demande ne répond pas aux conditions prévues à l'art. 83, et il ne peut absolument pas être remédié à ce défaut. Il convient de mentionner plus particulièrement deux cas à cet égard. Le premier cas se présente lorsque la bonne exécution de l'invention dépend du hasard, c'est-à-dire lorsqu'en suivant les instructions fournies pour exécuter l'invention, l'homme du métier constate, soit que le prétendu résultat de l'invention n'est pas atteint quand on répète l'opération, soit que le résultat, s'il est atteint, ne l'est pas d'une manière totalement sûre. Cela pourrait par exemple se produire lorsqu'il s'agit d'un procédé microbiologique impliquant des mutations. Il conviendrait de distinguer un tel cas de celui dans lequel des résultats satisfaisants peuvent être obtenus de manière répétée, même s'il y a quelques échecs, ce qui peut se produire, par exemple, dans la fabrication de petits noyaux magnétiques ou de composants électroniques; dans ce dernier cas, tout au moins s'il est possible de trier facilement ceux qui ne sont pas défectueux en utilisant des méthodes d'essai non destructif, il n'y a pas lieu d'élever des objections en invoquant l'art. 83. Le deuxième cas est celui dans lequel la bonne exécution de l'invention est par nature impossible parce qu'elle serait contraire à des lois physiques établies; tel serait le cas, par exemple, d'un mécanisme à mouvement perpétuel. Si les revendications concernant un tel mécanisme n'ont pas seulement trait à sa structure, mais aussi à son fonctionnement, l'objection peut invoquer non seulement l'art. 83, mais également l'art. 52(1), en s'appuyant sur le fait que l'invention n'est pas «susceptible d'application industrielle» (cf. IV, 4.1).

Règle 27(1) f)
Art. 52(1)
Art. 57

4.12 La description devrait indiquer explicitement la manière dont l'invention est "susceptible d'application industrielle", si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. En raison de l'interprétation très large donnée à l'expression "susceptible d'application industrielle" par l'art. 57 (cf. IV, 4.1), il est permis de s'attendre, dans la plupart des cas, à ce que le mode d'exploitation de l'invention dans l'industrie soit évident, de sorte qu'il soit superflu de fournir une description plus détaillée; toutefois, dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les méthodes d'essai, le mode d'exploitation dans l'industrie peut ne pas être évident et exiger par conséquent d'être explicité.

Règle 23sexies(3)

De même, dans le cas de certaines inventions biotechnologiques, c'est-à-dire des séquences ou des séquences

partielles de gènes, l'application industrielle de ces séquences n'est pas évidente. Elle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet (voir IV. 4.6).

Règle 27(2)

4.13 La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 27(1), c'est-à-dire comme énoncé plus haut, «à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise de l'invention». Etant donné que la tâche de décrire l'invention clairement et complètement incombe au demandeur, l'examinateur ne devrait pas formuler d'objection au sujet de la présentation, à moins qu'il ne soit convaincu qu'en formulant une telle objection, il exercerait convenablement son pouvoir d'appréciation. Un certain écart par rapport aux dispositions de la règle 27(1) est admissible, pour autant que la description soit

claire et réponde aux conditions prévues et que toutes les informations requises soient réunies. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux conditions prévues à la règle 27(1) c), si l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme étant utile, ou lorsque l'invention ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Par ailleurs, certaines inventions qui sont simples du point de vue technique peuvent être parfaitement compréhensibles, même si l'on ne dispose que d'une description réduite au minimum et de peu de références à l'état de la technique.

Règle 35(13)

4.14 Bien que la description doive être claire et précise, et éviter tout jargon technique superflu, il est toutefois admis d'employer des termes spéciaux reconnus et il sera d'ailleurs souvent opportun de le faire. Des termes techniques peu connus ou formulés de façon spécifique peuvent être admis à condition qu'ils aient été définis de façon appropriée et qu'il n'existe pas de termes équivalents généralement reconnus. Cette tolérance peut être étendue à des termes en langue étrangère s'il n'existe pas de termes équivalents dans la langue de la procédure. L'on ne devrait pas permettre l'utilisation de termes techniques ayant une signification précise dans un sens différent si cela risque de créer une confusion. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible d'emprunter à bon escient un terme à une technique similaire. Le vocabulaire et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

4.14a Dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine des ordinateurs, les listes de programmes rédigés en langage de programmation ne sauraient servir seules de divulgation de l'invention. Comme pour les autres domaines techniques, la description devrait essentiellement être rédigée en langage courant, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par des personnes du métier considérées comme des non-spécialistes de la programmation. De courts extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés, dans la mesure où ils peuvent servir à illustrer un mode de réalisation de l'invention.

4.15 Lorsqu'il est fait référence aux caractéristiques d'un matériau, il conviendrait d'en spécifier les unités si des considérations quantitatives interviennent. Si cela est fait par référence à une norme officielle (par exemple une norme sur les dimensions des tamis), et que l'on se réfère à cette norme à l'aide d'un ensemble d'initiales ou d'abréviations similaires, il faudrait la définir de façon adéquate dans le fascicule de brevet.

Règle 35(12)

Les indications physiques doivent être exprimées en unités

reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire généralement selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées au chapitre I de l'annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20.12.1979, cette dernière ayant été modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18.12.1984 et 89/617/CEE du 27.11.1989 (cf. l'annexe au présent chapitre). Toute valeur ne répondant pas à cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs indiquées selon le système «inch/pound» ne répondent pas au critère d'unités «reconnues dans la pratique internationale».

Comme indiqué à la règle 35(12), les symboles généralement en usage doivent être utilisés pour les formules mathématiques et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seul les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

4.16 Il convient de ne pas utiliser des noms propres, marques de fabrique et dénominations commerciales ou des termes semblables pour désigner des matériaux ou des produits, dans la mesure où ces termes constituent simplement une indication d'origine et peuvent se rapporter à toute une gamme de produits différents. En cas d'utilisation d'un tel terme, et lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions prévues à l'art. 83, le produit doit être suffisamment identifié, sans référence à ce terme, pour permettre la réalisation de l'invention par un homme de métier à la date de dépôt. Toutefois, lorsque de tels termes ont été acceptés sur le plan international comme des termes descriptifs typiques et ont acquis une signification précise (par exemple câble «Bowden», rondelle «Belleville», barre «Panhard», revêtement «Teflon», chenille «Caterpillar»), leur emploi est autorisé sans qu'il soit nécessaire de spécifier davantage le produit qu'ils désignent.

4.17 Si l'examinateur a des raisons de supposer qu'un terme utilisé dans la description est une marque commerciale déposée, au moins dans certains Etats, il devrait demander au demandeur soit de reconnaître le terme comme tel, soit de déclarer que, à sa connaissance, le terme n'est pas une marque commerciale déposée. D'autre part, si un demandeur déclare que le terme est une marque commerciale déposée dans un certain ou dans certains Etats et que l'examinateur apprenne par hasard que cette déclaration est inexacte, il devrait demander au déposant de faire les modifications correspondantes.

4.18 Les références faites dans les demandes de brevet

européen à d'autres documents peuvent concerner l'état de la technique ou une partie de l'exposé de l'invention.

Dans le cas où la référence concerne l'état de la technique elle peut se trouver dans la demande telle que déposée ou être introduite à une date ultérieure (cf. II, 4.3 et 4.4).

Art. 65

Dans le cas où la référence concerne directement l'exposé de l'invention (il s'agit par exemple de détails relatifs à l'un des composants d'un dispositif revendiqué), l'examinateur devrait tout d'abord rechercher s'il est véritablement indispensable de connaître le contenu du document pour exécuter l'invention au sens de l'art. 83. Si tel n'est pas le cas, l'expression «le document ... dont le contenu doit être considéré comme faisant partie de la présent demande» ou toute autre expression de même type devrait être supprimée de la description. Si la teneur du document cité est essentielle pour répondre aux conditions énoncées à l'art. 83, l'examinateur devrait demander qu'elle soit expressément intégrée dans la description, car, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'invention, la description du brevet doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être comprise sans que l'on ait à se reporter à un autre document. Si tel n'est pas le cas, des problèmes risquent de se poser pour les traductions à fournir en application de l'art. 65. Toutefois, la teneur de ce document ne peut être intégrée dans la description que si les conditions suivantes sont remplies (cf. T 689/90, JO 10/1993, 616):

i) cela ne doit pas enfreindre les dispositions de l'art. 123(2) en ce sens que, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée:

a) que l'objet pour lequel une protection est recherchée ou peut être recherchée, comprend des caractéristiques divulguées dans le document de référence et non pas dans la demande,

b) que ces caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique poursuivi par l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande,

c) que ces caractéristiques sont de toute évidence comprises implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et

d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi

l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence.

ii) les documents non accessibles au public à la date de dépôt de la demande ne sont pris en considération que dans la mesure où (cf. T 737/90, non publiée au JO):

a) à la date de dépôt de la demande ou avant cette date, une copie du document a été remise à l'Office,

b) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande prévue à l'art. 93 (du fait qu'il figurait par exemple dans le dossier de la demande et était ainsi accessible au public conformément à l'art. 128(4)).

Il se peut que la division de la recherche ait invité le demandeur à fournir le document mentionné, afin de pouvoir effectuer une recherche significative (cf. B-IV, 1.3).

Si, dans le texte d'une demande telle que déposée, il est fait référence à un document à des fins de divulgation de l'invention, le contenu pertinent du document doit être considéré comme faisant partie du contenu de la demande, lorsque celle-ci est opposée en application de l'art. 54(3), à des demandes ultérieures. Dans le cas de documents non accessibles au public avant la date de dépôt, cela ne s'applique que si les conditions ii) a) et ii) b) énoncées ci-dessus sont remplies.

Lorsqu'il est fait référence à un document, seulement pour une partie bien déterminée de celui-ci, il est très important d'identifier clairement cette partie compte tenu dudit effet en vertu de l'art. 54(3), indiqué ci-dessus.

5. Dessins

5.1 Forme et contenu

Règle 32
Règle 32(2) j)

Les obligations relatives à la forme et au contenu des dessins sont définies dans la règle 32. La plupart concernent la forme (cf. A-X), mais l'examinateur peut parfois être obligé de tenir compte des obligations découlant de la règle 32(2) f), h), i) et j). A cet égard, la seule source d'éventuelles difficultés est de savoir si le texte figurant sur les dessins est véritablement indispensable. Dans le cas de schémas de circuits, de schémas-blocs et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, des mots-clés identifiant les unités fonctionnelles de systèmes complexes (par exemple «mémoire à tores magnétiques» ou «intégrateur de vitesse») peuvent être considérés comme indispensables d'un point de vue pratique s'ils sont nécessaires pour permettre l'interprétation rapide et claire d'un diagramme.

5.2 Qualité d'impression

L'examinateur doit également vérifier si les dessins figurant dans la copie destinée à l'impression («Druckexemplar») se prêtent à l'impression. Si besoin est, il y a lieu de faire une copie des dessins originaux, qui sera destinée à l'impression. Toutefois, si la qualité des dessins originaux s'avère elle aussi ne pas être satisfaisante, l'examinateur doit exiger que le demandeur présente des dessins se prêtant à l'impression. Il doit toutefois veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extension de l'objet de la demande (art. 123(2)).

5.3 Photographies

La CBE ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies; celles-ci sont néanmoins autorisées lorsqu'il est impossible de présenter dans un dessin ce qui doit être montré, sous réserve qu'elles soient en noir et blanc, qu'elles soient reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleur ne sont pas acceptées. Dans le cas de photographies dont la qualité d'origine est insuffisante pour l'impression, l'examinateur ne doit pas demander la production de photographies meilleures, car le risque de violation de l'art. 123(2) est évident. Dans un tel cas, les photographies de qualité insuffisante sont acceptées pour la reproduction.

6. Inventions concernant une matière biologique

Règle 23ter(3)
Règle 28(1)

6.1 Les demandes concernant une matière biologique sont soumises à des dispositions particulières fixées dans la règle 28. Conformément à la règle 23ter(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou qui est reproductible dans un système biologique. Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé n'est pas considéré comme ayant satisfait aux prescriptions de l'art. 83, à moins que les prescriptions imposées par la règle 28(1), (2), première et deuxième phrases et (3), première phrase, n'aient été observées.

6.2 L'examinateur doit juger si la matière biologique est ou non accessible au public. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. Il est possible qu'il soit de notoriété publique que la matière biologique utilisée est facilement accessible aux gens du métier; c'est le cas par exemple de la levure de boulanger ou le bacille natto, qui se trouve dans le commerce; il se peut encore qu'il s'agisse d'une souche cultivée répertoriée ou d'une autre matière biologique dont l'exami-

nateur sait qu'elle est cultivée dans un organisme de dépôt agréé et qu'elle est accessible au public. Afin de convaincre l'examinateur, le demandeur peut également avoir donné dans la description suffisamment de précisions quant aux caractéristiques permettant d'identifier la matière biologique et quant à son accessibilité au public à une date antérieure, du fait de son dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, conformément à la règle 28(9). Dans tous ces cas, aucune autre action n'est nécessaire. Au contraire, si le demandeur n'a rien indiqué ou s'il n'a fourni que des précisions insuffisantes quant aux possibilités d'accès du public et si la matière biologique constitue une souche particulière qui n'entre dans aucune des catégories connues telles que celles qui ont été déjà mentionnées, l'examinateur doit supposer que la matière biologique n'est pas accessible au public. Il doit aussi examiner si la matière biologique pouvait être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention (voir notamment II, 4.11; IV, 3.5).

6.3 Si la matière biologique n'est pas accessible au public, et si elle ne peut être décrite dans la demande de façon à permettre l'exécution de l'invention par un homme du métier, l'examinateur doit vérifier:

Règle 28(1)(2)

i) si la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique. Les informations pertinentes visées dans cette disposition concernent la classification de la matière biologique et les différences importantes par rapport aux matières biologiques connues. Par conséquent, le demandeur doit indiquer les caractéristiques morphologiques et biochimiques et donner la description taxonomique proposée, dans la mesure où il dispose de ces informations.

En règle générale, les informations sur la matière biologique en question, qui, à la date de dépôt, est généralement connue de l'homme du métier, sont supposées être accessibles au demandeur et doivent donc être fournies par celui-ci. Au besoin, ces informations doivent être fournies au moyen d'expériences, conformément à la littérature de base pertinente.

Concernant la caractérisation des bactéries, par exemple, la littérature pertinente de base serait la suivante: R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Dans ce contexte, il y a lieu de fournir des informations sur toute nouvelle caractéristique morphologique ou physiologique particulière utile pour la reconnaissance et l'amplification de la matière biologique, p. ex les milieux appropriés (composition d'ingrédients), notamment si ces derniers sont modifiés.

Les abréviations relatives aux matières ou milieux biologiques sont souvent moins bien connues que le suppose le demandeur et il convient donc de les éviter ou bien d'écrire le terme en entier au moins une fois.

Si la matière biologique déposée ne peut se reproduire elle-même mais doit être reproduite dans un système biologique (p.ex. des virus, des bactériophages, des plasmides, des vecteurs ou de l'ADN ou de l'ARN libre), il est également nécessaire de fournir les informations susmentionnées pour ces systèmes biologiques. Si, par exemple, une autre matière biologique est requise - comme des cellules hôtes ou des virus auxiliaires - qui ne peut être suffisamment décrite ou n'est pas accessible au public, cette matière doit aussi être déposée et caractérisée en conséquence. En outre, le processus de production de la matière biologique dans ce système biologique doit être indiquée.

Dans de nombreux cas, les informations exigées ci-dessus ont déjà été fournies à l'autorité de dépôt (cf. règle 6.1(a)iii) et 6.1(b) du Traité de Budapest) et doivent simplement être incorporées à la demande.

ii) si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis à la date de dépôt. Si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis plus tard, il convient de vérifier s'ils ont été déposés dans le délai prescrit par la règle 28(2). Si tel est le cas, il convient ensuite de vérifier s'il a été fourni, à la date de dépôt, toute référence permettant de rattacher la culture au numéro d'ordre qui a été fourni a posteriori. Normalement, la référence d'identification indiquée par le déposant lui-même pour sa culture est utilisée dans les documents de la demande. Le document pertinent pour un dépôt ultérieur des données visées à la règle 28(1) c) pourrait être une lettre dans laquelle figurent le nom de l'autorité de dépôt, le numéro d'ordre et la référence d'identification susmentionnée ou bien le récépissé de dépôt qui contient toutes ces données (cf. aussi décision G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2).

iii) si la culture a été déposée par une personne autre que le demandeur et, dans l'affirmative, si le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande ou ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 28(2). Si tel est le cas, l'examinateur doit aussi vérifier si le document remplissant les conditions visées à la règle 28(1) d) a été remis à l'OEB dans le même délai.

Outre les vérifications mentionnées sous les points i) à iii) ci-dessus, l'examinateur demande le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt (cf. règle 7.1 du Traité de Budapest) ou une preuve équivalente du dépôt d'une matière biologique, si cette preuve n'a pas été produite auparavant (cf. ii) ci-dessus et A-IV, 4.2). Cela est destiné

à étayer les indications données par le demandeur en application de la règle 28(1) c).

Si ce récépissé de dépôt a déjà été déposé dans le délai prescrit par la règle 28(2), ce document est considéré à lui seul comme fournissant les informations visées à la règle 28(1) c).

Règle 28(9) En outre, l'autorité de dépôt identifiée doit être l'une des autorités habilitées dont la liste est publiée au Journal officiel de l'OEB. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la matière biologique en question ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'art. 83, par référence au dépôt de la culture.

7. Eléments prohibés

Règle 34
Règle 34(1) a) 7.1 Il existe trois catégories d'éléments expressément prohibés: elles sont définies aux lettres a) à c) du paragraphe 1 de la règle 34 (cf. également IV, 3). Il conviendrait toutefois de noter que seule est obligatoire l'omission, à compter de la publication de la demande, des éléments appartenant à la première catégorie, notamment l'incitation à l'émeute, au désordre ou à l'acte criminel, la propagande dirigée, pour des raisons de race, de religion, etc., contre certaines personnes et les obscénités.

Règle 34(1) b) 7.2 En ce qui concerne la deuxième catégorie, il est nécessaire d'établir une distinction entre les déclarations dénigrantes à caractère diffamatoire ou similaire, qui ne sont pas autorisées, et la critique loyale, c'est-à-dire celle qui tire argument d'inconvénients évidents ou généralement reconnus ou d'inconvénients que le demandeur déclare, avec justification à l'appui, avoir constatés, et qui, si elle est pertinente, est autorisée.

Règle 34(1) c) 7.3 La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il conviendrait de noter, cependant, que la règle 34 n'interdit expressément que les éléments «manifestement étrangers au sujet ou superflus», par exemple ceux qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'invention ou l'état de la technique sur laquelle elle repose (cf. également II, 4.4). Les éléments qui sont à supprimer du fait de leur caractère «manifestement étranger au sujet ou superflu» peuvent déjà être présents dans la description telle que déposée. Il peut cependant s'agir d'éléments qui sont devenus «manifestement étrangers au sujet ou superflus» seulement au cours de la procédure d'examen, par exemple par suite d'une limitation des revendications à une seule des diverses solutions décrites initialement. Lorsque des éléments sont supprimés de la description, le fascicule de brevet ne doit pas contenir de références aux éléments correspondants

figurant dans la demande publiée ou dans d'autres documents (cf. également II, 4.18).

7.4 D'une manière générale, la section de dépôt s'occupe des éléments qui relèvent de la catégorie 1 a), et, le cas échéant, elle s'est également occupée de ceux qui relèvent, de manière évidente, de la catégorie 1 b). Toutefois, si un élément de ce genre n'a pas été détecté et, par conséquent, n'a pas été omis lors de la publication de la demande, il conviendrait de le supprimer lors de l'examen de la demande en même temps que les autres éléments prohibés. Le demandeur devrait, par ailleurs, être informé de la raison qui motive la suppression de tel ou tel élément, c'est-à-dire de la catégorie dans laquelle il a été classé.

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 décembre 1984
modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (85/1/CEE)[1][2]

ANNEXE

TABLES DES MATIÈRES

Chapitre I: Unités de mesure légales visées par l'article 1er sous a)

1. Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux
   1.1. Unités SI de base
      1.1.1 Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius
   1.2. Autres unités SI
      1.2.1 Unités SI supplémentaires
      1.2.2 Unités dérivées SI
      1.2.3 Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux
   1.3. Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux
   1.4. Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés
2. Unités définies à partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités
3. Unités définies indépendamment des sept unités SI de base
4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés
5. Unités composées

---

1 Publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 2/11 de 3 janvier 1985

2 La Directive ultérieure 89/617/CEE du 27 novembre 1989, Journal officiel des Communautés européennes N° L 357/28 du 7 décembre 1989, modifiant cette Directive, n'a pas eu de conséquences pour le premier chapitre de l'annexe présente.

CHAPITRE I

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS a)

1. UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

1.1. Unités SI de base

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Intensité de courant électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	mole	mol
Intensité lumineuse	candela	cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes:

Unité de longueur
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde
(17e CGPM - 1983 - Rés. 1)

Unité de masse
Le kilogramme est l'unité de masse; il est égal à la masse du prototype international du kilogramme.
(3e CGPM - 1901 - p. 70 du compte rendu)

Unité de temps
La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.
(13e CGPM - 1967 - Rés. 1)

Unité d'intensité du courant électrique
L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2×10^{-7} newton par mètre de longueur.
(CIPM - 1946 - Rés. 2, approuvée par la 9e CGPM - 1948)

Unité de température thermodynamique
Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.
(13e CGPM - 1967 - Rés. 4)

Unité de quantité de matière
La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.
(14e CGPM - 1971 - Rés. 3)

Unité d'intensité lumineuse
La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.
(16e CGPM - 1979 - Rés. 3)

1.1.1. **Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius**

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Température Celsius	degré Celsius	° C

La température Celsius t est définie par la différence t = T-T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".

1.2 Autres unités SI

1.2.1. **Unités SI supplémentaires**

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Angle plan Angle solide	radian stéradian	rad sr

(11e CGPM - 1960 - Rés. 12)

Les définitions des unités SI supplémentaires sont les suivantes:

Unité d'angle plan
Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.
(Norme internationale ISO 31-I, décembre 1965).

Unité d'angle solide
Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.
(Norme internationale ISO 31-I, décembre 1965).

1.2.2. **Unités dérivées SI**

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base et des unités SI supplémentaires, sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base et/ou des unités SI supplémentaires avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.3. **Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux**

Grandeur	Unité		Expression	
	Nom	Symbole	en d'autres unités SI	en unités SI de base ou supplémentaires
Fréquence	hertz	Hz		s^{-1}
Force	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
Pression et contrainte	pascal	Pa	$N.m^{-2}$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Énergie, travail, quantité de chaleur	joule	J	N.m	$m^2.kg.s^{-2}$
Puissance(1), flux énergétique	watt	W	$J.s^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}$
Quantité d'électricité, charge électrique	coulomb	C		s.A
Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice	volt	V	$W.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-1}$
Résistance électrique	ohm	Ω	$V.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-2}$
Conductance électrique	siemens	S	$A.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2$
Capacité électrique	farad	F	$C.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^4.A^2$
Flux d'induction magnétique	weber	Wb	V.s	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-1}$
Induction magnétique	tesla	T	$Wb.m^{-2}$	$kg.s^{-2}.A^{-1}$
Inductance	henry	H	$Wb.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-2}$
Flux lumineux	lumen	lm		cd.sr
Éclairement lumineux	lux	lx	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd.sr$
Activités (rayonnements ionisants)	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée	gray	Gy	$J.kg^{-1}$	$m^2.s^{-2}$
Équivalent de dose	sievert	Sv	$J.kg^{-1}$	$m^2.s^{-2}$

(1) Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom voltampère, symbole « VA » pour exprimer la puissance apparante de courant électrique alternatif et le nom var, symbole « var », pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom « var » n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

Des unités dérivées des unités SI de base ou supplémentaires peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre 1er.

En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus, par exemple: l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme $m^{-1}.kg.s^{-1}$ ou $N.s.m^{-2}$ ou Pa.s.

1.3. Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole
10^{18}	exa	E	10^{-1}	déci	d
10^{15}	peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	téra	T	10^{-3}	milli	m
10^{9}	giga	G	10^{-6}	micro	µ
10^{6}	méga	M	10^{-9}	nano	n
10^{3}	kilo	k	10^{-12}	pico	p
10^{2}	hecto	h	10^{-15}	femto	f
10^{1}	déca	da	10^{-18}	atto	a

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot «gramme» et de leurs symboles au symbole «g».

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4. Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Volume	litre	l ou L[(1)]	1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masse	tonne	t	1 t = 1 Mg = 10^3 kg
Pression et contrainte	bar	bar[(2)]	1 bar = 10^5 Pa

(1) Les deux symboles "l" et "L" sont utilisables pour l'unité "Litre" (16e CGPM - 1979 - Rés. 5)

(2) Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement

Remarque: Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

2. UNITÉS DÉFINIES A PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Angle plan	tour (*) (1) (a)		1 tour = 2 π rad
	grade * ou gon *	gon*	1 gon = π / 200 rad
	degré	°	1° = π / 180 rad
	minute d'angle	'	1' = π / 10 800 rad
	seconde d'angle	"	1" = π / 648 000 rad
Temps	minute	min	1min = 60 s
	heure	h	1 h = 3 600 s
	jour	d	1 d = 86 400 s

(1) Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établiés par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

(a) Il n'existe pas de symbole international

Remarque: Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux noms "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

3. UNITÉS DÉFINIES INDÉPENDAMMENT DES SEPT UNITÉS SI DE BASE

L'unité de masse atomique est égale au 1/12 de la masse d'un atome du nucléide ^{12}C.

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe, dans le vide, d'un point à un autre avant un potentiel supérieur de 1 volt.

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Masse	unité de masse atomique	u	1 u ≈ 1,6605655 x 10^{-27} kg
Energie	électronvolt	eV	1eV ≈ 1,6021892 x 10^{-19} J

La valeur de ces unités, exprimée en unités SI, n'est pas connue exactement.

Les valeurs indiquées sont extraites du bulletin CODATA n° 11 de décembre 1973 du Conseil international des Unions scientifiques.

Remarque: Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

4. UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Vergence des systèmes optiques	dioptrie (*)		1 dioptrie = 1 m^{-1}
Masse des pierres précieuses	carat métrique		1 carat métrique = 2 x 10^{-4} kg
Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds	are	a	1 a = 10^2 m^2
Masse linéique des fibres textiles et des fils	tex (*)	tex (*)	1 tex = 10^{-6} $kg.m^{-1}$
Pression sanguine et pression des autres fluides corporels	millimètre de mercure	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133,322 Pa
Section efficace	barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 10^2 a est dénommé "hectare".

5. UNITÉS COMPOSÉES

En combinant les unités citées au chapitre 1er, on constitue des unités composées.

CHAPITRE III

REVENDICATIONS

1. Généralités

Art. 78(1) c) 1.1 La demande doit contenir «une ou plusieurs revendications».

Art. 84 1.2 Les revendications doivent:

i) «définir l'objet de la protection demandée»;

ii) «être claires et concises»;

iii) «se fonder sur la description».

Art. 69(1) 1.3 Etant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet ou la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications (interprétées à l'aide de la description et des dessins), il est de la plus haute importance qu'elles soient claires (cf. également III, 4).

2. Forme et contenu des revendications

Règle 29(1) 2.1 Les revendications doivent exposer «les caractéristiques techniques de l'invention.» Cela signifie que les revendications ne devraient ni comporter de déclarations relatives, par exemple, aux avantages commerciaux que peut présenter l'invention, ni aborder d'autres questions non techniques; toutefois, les déclarations relatives aux buts de l'invention sont admises si elles contribuent à définir cette invention. Il n'est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limite structurelle. Les caractéristiques de fonctionnement peuvent être indiquées à condition qu'un homme de métier puisse aisément réaliser la fonction en cause par un moyen ou un autre, sans avoir à exercer une activité inventive. Les revendications traitant de l'usage de l'invention sont admises si l'on entend par là les applications techniques qu'elle peut comporter.

Règle 29(1)
Règle 29(1) a) 2.2 La règle 29 définit, dans son paragraphe 1, lettres a) et b), la forme organisée en deux parties que la revendication devrait adopter «si le cas d'espèce le justifie.» La première partie devrait contenir un préambule mentionnant «la désignation de l'objet de l'invention», c'est-à-dire le domaine technique général de l'appareil, du processus, etc., sur lequel porte l'invention, suivi de la mention des «caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique.» La mention dans le préambule des caractéristiques qui font partie de l'état de la technique n'est obligatoire que pour les revendications indépendantes, mais pas pour les revendications

dépendantes (cf. III, 3.5). Le libellé de la règle 29 indique clairement qu'il est seulement nécessaire de se référer aux caractéristiques faisant partie de l'état de la technique qui concernent l'invention. Par exemple, si l'invention concerne un appareil photographique, l'activité inventive portant exclusivement sur l'obturateur, il suffirait que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit: «un appareil photographique comprenant un obturateur focal plan»; il n'est alors pas nécessaire de mentionner également les autres caractéristiques connues d'un appareil photographique telles que l'objectif et le viseur. La seconde partie ou «partie caractérisante» devrait exposer les «caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a) (la première partie), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée», c'est-à-dire les caractéristiques apportées par l'invention qui viennent compléter l'état de la technique. Si un seul document de l'état de la technique selon l'art. 54(2), par exemple, un document mentionné dans le rapport de recherche, fait apparaître qu'une ou plusieurs caractéristiques exposées dans la seconde partie de la revendication étaient déjà connues en liaison avec toutes les caractéristiques définies dans la première partie de la revendication, et qu'ainsi associées, ces caractéristiques servent à désigner l'objet de l'invention de la même manière que l'association intégrale de toutes les caractéristiques, l'examinateur devrait demander que cette ou ces caractéristiques soient transférées dans la première partie. Toutefois, lorsqu'une revendication porte sur une nouvelle combinaison des éléments de l'invention et que la répartition des caractéristiques de la revendication entre la partie relative à l'état de la technique et la partie caractérisante pourrait être effectuée de différentes manières sans risque d'erreurs, on ne devrait pas, à moins qu'il n'existe des raisons sérieuses de faire autrement, exiger du demandeur qu'il adopte une répartition différente de celle qu'il a choisie, pourvu que sa propre version ne soit pas erronée.

2.3 Sous réserve de ce qui est stipulé dans les deux dernières phrases du paragraphe 2.3b, le demandeur doit être tenu de respecter les règles susmentionnées de présentation en deux parties dans les revendications indépendantes ou dans celles, par exemple, où il est clair que son invention réside dans le fait d'avoir apporté une amélioration indéniable à la manière ancienne de combiner des éléments ou de lier les étapes d'un procédé. Toutefois, comme l'indique la règle 29, ce mode de présentation ne doit être utilisé que dans les cas appropriés. La nature de l'invention peut être telle que ce mode de présentation ne convienne pas à la revendication, par exemple parce qu'il donnerait une idée fausse ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Donnons quelques exemples du genre d'inventions qui peuvent nécessiter une présentation différente:

i) la combinaison d'entités connues d'importance relative égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison;

ii) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre;

iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou à leurs liaisons.

Dans les exemples i) et ii), le mode de présentation de la revendication prévu dans la règle 29 pourrait être artificiel et inapproprié, alors que, dans l'exemple iii), il pourrait aboutir à une revendication d'une longueur et d'une complication anormales. Ce mode de présentation pourrait se révéler impropre également lorsque l'objet de l'invention est un nouveau composé chimique ou un groupe de composés. Il est enfin probable qu'il y aura d'autres cas dans lesquels le demandeur sera en mesure d'invoquer d'autres raisons convaincantes de présenter la revendication sous une forme différente.

Art. 54(3)

2.3a Il convient de compléter ce qui précède par un autre exemple particulier dans lequel le mode de présentation requis par la règle 29 devrait être évité. Il s'agit du cas où le seul état de la technique pertinent consiste en une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3). La référence à cet état de la technique devrait alors toutefois être explicitement formulée dans la description (voir II, 4.3).

2.3b Lorsqu'on examine la question de savoir si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 29(1), deuxième phrase, il importe de vérifier «si le cas d'espèce le justifie». A cet égard, il faut considérer que la forme en deux parties doit permettre au lecteur d'identifier clairement les caractéristiques de l'invention revendiquée, qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Ceci peut aussi ressortir des indications concernant l'état de la technique antérieure, qui doivent figurer dans la description en vertu de la règle 27(1) b). Dans ce cas, on ne devrait pas insister sur la subdivision en deux parties d'une revendication.

Règle 35(11)

2.4 Les revendications et la description «peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques» mais non des dessins. «Les revendications peuvent comporter des tableaux», mais seulement «si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt». Le critère étant «l'intérêt» l'examinateur ne devrait pas formuler des objections contre

la présence de tableaux dans les revendications lorsque cette forme de présentation est indiquée.

3. Différents types de revendications

Catégories

Règle 29(2)

3.1 La Convention mentionne des «catégories» différentes de revendications («produit, procédé, dispositif ou utilisation»). Beaucoup d'inventions ne peuvent être entièrement protégées que par des revendications de plusieurs catégories. Il n'existe en réalité que deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation). Le premier type fondamental de revendication («revendication portant sur un produit») concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un mélange de tels composés) de même que toute entité physique (par exemple: objet, article, appareil, machine ou ensemble d'appareils fonctionnant conjointement), produite par une intervention technique. On peut citer les exemples suivants: «un mécanisme de direction auquel est intégré un circuit de réaction automatique ...»; «un vêtement tissé comprenant ...»; «un insecticide constitué par X, Y, Z ...» ou «un système de télécommunications comprenant plusieurs stations émettrices et réceptrices ...». Le deuxième type fondamental de revendications («revendication portant sur un procédé») concerne toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un produit technique matériel pour la mise en oeuvre d'un procédé; cette activité peut être exercée sur des matières, sur une énergie, sur d'autres procédés (par exemple, dans les procédés de contrôle) ou sur des substances vivantes (cf. toutefois IV, 3.4 et 4.3).

3.2 Les demandeurs présentent parfois des revendications qui, bien qu'étant rédigées de manière différente, relèvent en réalité de la même catégorie et ont effectivement la même portée. L'examinateur ne doit pas oublier que la présence de telles revendications différentes peut aider le déposant à obtenir l'entière protection de son invention dans tous les Etats désignés, compte tenu du fait que la contrefaçon d'un brevet européen est sanctionnée par la législation des différents Etats. En conséquence, tout en s'efforçant d'éviter une prolifération inutile de revendications indépendantes (cf. III, 5), l'examinateur ne devrait pas adopter une attitude trop rigoureuse ou appliquer les textes trop à la lettre en face de revendications qui, tout en étant rédigées de manière différente, ont apparemment la même portée.

Règle 29(2)

3.3 Pour autant que les conditions en matière d'unité de l'invention soient remplies (cf. III, 7), la règle 29(2) stipule qu'une demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même

catégorie «si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication». Cela signifie que l'examinateur peut, dans des cas appropriés, admettre deux revendications indépendantes de la même catégorie ou davantage, à condition qu'il y ait un concept inventif qui les unisse et que l'ensemble des revendications satisfasse aux prescriptions de l'art. 84, selon lequel elles devraient être concises (cf. III, 5). En appliquant ce principe, l'examinateur devrait observer les remarques faites au point III, 3.2 concernant les revendications ayant apparemment la même portée. Toutefois, il y a d'autres circonstances dans lesquelles l'objet d'une invention peut ne pas être couvert de façon appropriée par une seule revendication indépendante d'une catégorie déterminée, par exemple lorsque l'invention consiste en une amélioration apportée à deux produits distincts mais étroitement liés, qui peuvent être vendus séparément, mais qui comportent chacun la même idée inventive, par exemple une fiche et un socle de prise de courant ou un émetteur et un récepteur. On peut citer également une invention portant sur les circuits électriques de redressement à pont pour laquelle il pourrait être nécessaire de former des revendications indépendantes distinctes, qui portent sur des dispositifs monophasés ou polyphasés comprenant de tels circuits, étant donné que le nombre de circuits nécessaires pour chaque phase est différent dans les deux dispositifs. C'est également le cas lorsqu'une invention porte sur un groupe de nouveaux composés chimiques et lorsqu'il existe plusieurs procédés pour la fabrication de tels composés, ou lorsqu'une substance connue est divulguée en vue de plusieurs usages médicaux distincts (cf. IV, 4.2).

Revendications indépendantes et dépendantes

Règle 29(3)

3.4 Toutes les demandes de brevet contiennent une ou plusieurs revendications «indépendantes» portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention. Chacune de ces revendications peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant «des modes particuliers de réalisation» de cette invention. Il est évident que toute revendication concernant un mode particulier de réalisation doit effectivement contenir les caractéristiques essentielles de l'invention et, de ce fait, toutes les caractéristiques d'au moins une revendication indépendante. Les termes «mode particulier de réalisation» devraient être interprétés de façon assez large comme signifiant tout exposé de l'invention plus précis que celui figurant dans la ou les revendications principales.

Règle 29(4)

3.5 «Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication» est appelée «revendication dépendante». Une revendication de ce genre doit «comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication» dont elle contient toutes les caractéristiques (voir cependant III, 3.7a pour les revendications de

différentes catégories). Etant donné qu'une revendication dépendante ne définit pas par elle-même toutes les caractéristiques spécifiques de l'objet revendiqué, les expressions telles que «caractérisé en ce que» ou «caractérisé par» ne sont pas nécessaires dans une telle revendication mais sont cependant admises. Une revendication définissant d'autres aspects d'une invention peut contenir toutes les caractéristiques d'une autre revendication dépendante et devrait donc renvoyer à celle-ci. Dans certains cas également, il se peut qu'une revendication dépendante définisse une ou plusieurs caractéristiques particulières qui pourraient être incluses de manière appropriée dans plusieurs revendications antérieures (indépendantes ou dépendantes). Plusieurs possibilités s'ensuivent: une revendication dépendante peut renvoyer à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes, ou simultanément à des revendications dépendantes et indépendantes.

Règle 29(4)

3.6 Toutes les revendications dépendantes, même si elles se font référence les unes aux autres, «doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée». Par conséquent, la présentation retenue doit permettre de déterminer aisément la relation qui unit les différentes revendications et de saisir aisément la signification de chacune au sein de cette relation. Il conviendrait que l'examinateur fasse des objections si la présentation des revendications est telle qu'elle rend obscure la définition de l'objet pour lequel la protection est recherchée. Toutefois, en règle générale, si la revendication indépendante correspondante est admissible, l'examinateur ne devrait pas se préoccuper outre mesure de l'objet des revendications dépendantes pourvu qu'il ait acquis la certitude qu'elles sont réellement dépendantes et n'étendent ainsi en aucune façon le champ de la protection de l'invention définie dans la revendication indépendante correspondante (cf. III, 3.7a).

3.6a Si la forme en deux parties est utilisée pour la (les) revendication(s) indépendante(s), les revendications dépendantes peuvent porter sur des détails complémentaires de caractéristiques figurant non seulement dans la partie caractérisante, mais aussi dans le préambule.

3.7 Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut se référer à plusieurs solutions possibles, à condition que ces différentes solutions soient de nature similaire et puissent assez facilement être substituées les unes aux autres et à condition également que le nombre et la présentation des différentes solutions possibles auxquelles il est fait référence dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter (cf. également III, 7.4).

3.7a Une revendication peut comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie à la règle 29(4). Il peut s'agir, par exemple d'une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par ex., «Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1 ...» ou «Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1 ...»). De même, dans un cas du type de la fiche et du socle de prise de courant cité au point III, 3.3, une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle il y a coopération n'est pas une revendication dépendante (par ex. «Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ...»). Les références d'une revendication à l'autre peuvent aussi intervenir lorsque des caractéristiques représentant différentes possibilités ou variantes, susceptibles d'être substituées les unes aux autres, sont revendiquées dans des revendications séparées. Ainsi une première revendication indépendante 1 pour une machine comprenant entre autres une caractéristique X, peut être suivie par d'autres revendications concernant les variantes telles que «Machine selon la revendication 1, modifiée en ce que la caractéristique X est remplacée par la caractéristique Y». Dans tous ces cas, l'examinateur devrait soigneusement examiner dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère. Dans le cas d'une revendication pour un procédé aboutissant au produit objet d'une revendication de produit, il n'est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de l'activité inventive des revendications de procédé (cf. IV, 9.5a), à condition que toutes les caractéristiques du produit découlent du procédé (cf. T 169/88, non publiée au JO). Cela s'applique aussi dans le cas d'une revendication d'utilisation d'un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu'elles sont revendiquées (cf. T 642/94, non publiée au JO). Dans tous les autres cas, l'admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n'implique pas nécessairement l'admissibilité de la revendication indépendante comportant la référence.

4. Exigence de clarté et interprétation des revendications

Art. 84

4.1 L'obligation voulant que les revendications soient claires s'applique à chacune des revendications prises individuellement ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné le rôle qu'elles jouent dans la définition de la matière pour laquelle la protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, être claire aux yeux de l'homme du métier et se dégager des

termes mêmes de la revendication (cf. aussi le paragraphe 4.2 ci-après). En raison des différences d'étendue de la protection que l'on peut attribuer aux diverses catégories de revendications, l'examinateur devrait s'assurer que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle elle appartient.

Art. 14(7)

4.2 Il conviendrait de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle emploie le sens et la portée qu'ils ont normalement dans la technique à laquelle se réfère la revendication, à moins que, dans des cas particuliers, la description ne donne à ces termes un sens spécial, soit en les définissant explicitement, soit d'une autre manière. En outre, si ces termes ont un sens spécial, l'examinateur devrait, dans la mesure du possible, exiger que la rédaction de la revendication soit remaniée de façon que la signification se dégage des termes mêmes de la revendication. Cela est important, car seules les revendications du brevet européen, et non pas la description, seront publiées dans toutes les langues officielles de l'Office. Il conviendrait également de lire la revendication en tentant d'en dégager la signification technique. Il est possible qu'un tel mode de lecture conduise à s'écarter du sens étroit et littéral du texte des revendications.

4.3 Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes:

i) Simple discordance de termes.

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, cependant les revendications ne contiennent pas une telle limitation; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description.

ii) Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables.

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéris-

tique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans un tel cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84, puisque l'art. 84, première phrase en combinaison avec la règle 29(1) et (3), doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante 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 (cf. T 32/82, JO 8/1984, 354). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon convaincante (par ex. à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question est en fait non indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui n'apparaissent pas être indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever une objection. Il s'agit là d'une question de choix du demandeur. L'examinateur ne devrait donc pas suggérer d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

iii) Une partie des éléments exposés dans la description et/ou des dessins n'est pas couverte par les revendications.

Par exemple, les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant des dispositifs semi-conducteurs, mais l'un des modes de réalisation exposé dans la description et les dessins utilise des tubes électroniques au lieu desdits dispositifs. En pareil cas, la discordance peut normalement être supprimée, soit en élargissant les revendications (en supposant que la description et les dessins dans leur ensemble étayent suffisamment un tel élargissement) ou en éliminant les éléments «en excès» de la description et des dessins. Toutefois, si dans la description et/ou dans les dessins des exemples non couverts par les revendications sont présentés non pas comme des modes de réalisation de l'invention, mais comme état de la technique ou comme exemples utiles à la compréhension de l'invention, leur maintien peut être autorisé.

4.3a Des objections doivent être soulevées lorsque la description comporte des formulations générales qui visent à élargir l'étendue de la protection de façon vague et non précisément définie. En particulier, une objection est à soulever à l'égard de toute déclaration selon laquelle l'étendue de la protection doit être élargie de manière à couvrir «l'essence» ou «l'esprit» de l'invention; de même, dans le cas où les revendications sont relatives à une combinaison d'éléments (ou de caractéristiques) une objection doit être faite contre toute formulation laissant

supposer que la protection n'est cependant pas uniquement demandée pour la combinaison dans son ensemble mais aussi pour les éléments ou caractéristiques individuels ou des sous-combinaisons de ceux-ci.

4.4 Une revendication indépendante doit préciser clairement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, à moins que ces caractéristiques ne soient sous-entendues étant donné les termes généraux utilisés; par exemple, dans une revendication relative à une «bicyclette», il n'est pas nécessaire de mentionner la présence de roues. Si une revendication porte sur un procédé permettant d'obtenir le produit qui fait l'objet de l'invention, ce procédé, dans l'exposé de la revendication, doit apparaître, lorsqu'il est mis en oeuvre d'une façon jugée satisfaisante par un homme du métier, comme un procédé ayant nécessairement pour dernier objectif ce produit particulier; dans le cas contraire, il y aurait contradiction interne et, par conséquent, manque de clarté de la revendication. Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui avoir apporté certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon. Le même raisonnement vaut pour les revendications qui portent sur un dispositif.

Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, il faut que les revendications soient rédigées de sorte à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention, essentielles pour l'effet technique (cf. T 32/82, JO 8/84, 354, point 15).

4.5 Il est préférable d'éviter l'utilisation dans une revendication de termes ayant un sens relatif tels que «fin», «large», «solide», ou de termes similaires à moins que ces termes aient un sens bien établi et reconnu dans la technique concernée par exemple, «haute fréquence» en relation avec un amplificateur et qu'ils soient utilisés intentionnellement dans ce sens. Lorsque le terme n'a pas de sens bien établi, il devrait si possible être remplacé par des indications plus précises contenues dans la description telle que déposée. Lorsque la description ne renferme aucun élément pour une définition claire et que le terme n'a pas un caractère essentiel pour l'invention, il devrait normalement être maintenu dans la revendication, car sa suppression conduirait en général à une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui est contraire aux dispositions de l'art. 123(2). Cependant, le maintien dans une revendication d'un terme non clair mais qui est essentiel pour l'invention ne peut être permis. De même, un terme non clair ne peut être employé par le demandeur pour délimiter son invention par rapport à l'état de la technique.

4.5a L'emploi du mot «environ» ou de termes similaires, tels que «approximativement» doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel terme peut être associé par exemple, à une valeur particulière (par exemple «environ 200° C») ou à un domaine (par exemple «environ x à environ y»). Dans chaque cas, l'examinateur devrait décider à l'aide de ses connaissances techniques, si la signification de ce terme est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble. Toutefois, ce terme ne peut être accepté que si, malgré sa présence, il est possible de délimiter l'invention de façon non ambiguë par rapport à l'état de la technique du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive.

4.5b Les marques de fabrique et expressions similaires ne devraient pas être utilisées dans les revendications, car il ne peut être garanti que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet. Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s'il est inévitable et s'il leur est reconnu de manière générale un sens précis (cf. également II, 4.16 et 4.17).

4.6 Les expressions telles que «de préférence», «par exemple», «tels que» ou «en particulier» devraient être examinées avec précaution de façon à garantir qu'on n'introduit pas d'ambiguïté. Les expressions de cet ordre n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative.

4.7 Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Toutefois, elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut être définie qu'ainsi ou s'il n'est autrement pas possible de la définir de manière plus précise sans limiter indûment la portée des revendications et si le résultat est tel qu'il puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures spécifiés de manière satisfaisante dans la description ou connus de l'homme du métier et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations (cf. T 68/85, JO 6/1987, 228). Par exemple, l'invention peut porter sur un cendrier qui permet, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un mégot de cigarette qui se consume. La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d'une manière difficile à définir, alors que le résultat obtenu reste le même (pour les caractéristiques fonctionnelles, voir III, 2.1 et 6.5). Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, on peut y définir les proportions par rapport au résultat

escompté, à condition que la description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants.

4.7a Paramètres

Lorsque l'invention porte sur un produit, ce dernier peut être défini, dans la revendication, de différentes manières, à savoir, en tant que produit chimique à l'aide de sa formule chimique, en tant que produit d'un procédé (s'il n'existe pas de définition plus claire), ou bien, exceptionnellement, à l'aide de ses paramètres.

Les paramètres sont des valeurs caractéristiques qui peuvent correspondre à des **propriétés** directement mesurables (par exemple, le point de fusion d'une substance, la résistance à la flexion d'un acier, la résistance d'un conducteur électrique) ou peuvent être définis par des combinaisons mathématiques plus ou moins complexes de plusieurs variables sous la forme de **formules**.

On ne devrait permettre, de caractériser un produit principalement à l'aide de ses paramètres que lorsque l'invention ne peut être définie de façon adéquate d'une autre manière, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des indications données dans la description ou par des méthodes objectives, couramment utilisées dans le domaine concerné (cf. T 94/82, JO 2/1984, 75). Il en est de même pour les caractéristiques relatives à un procédé défini par des paramètres. Les cas dans lesquels on emploie des paramètres inhabituels ou on utilise un appareil non accessible pour mesurer le(s) paramètre(s) appellent de prime abord des objections pour des raisons de clarté, étant donné qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique. De tels cas peuvent également dissimuler l'absence de nouveauté (cf. IV, 7.5).

La question de savoir si la méthode et les moyens employés pour mesurer les paramètres doivent également être indiqués dans la revendication est traitée au point 4.10.

4.7b Les revendications de produit dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication ne sont acceptables que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'ils sont nouveaux et impliquent une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau uniquement du fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé de fabrication (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309). Une revendication dans laquelle le produit est défini au moyen de son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel, et, par conséquent, elle devrait avoir la forme «Produit X susceptible d'être obtenu par le

procédé Y» (ou toute rédaction équivalente) plutôt que la forme «Produit X obtenu selon le procédé Y».

Art. 64(2)

Selon l'art. 64(2), si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Il y a lieu de comprendre que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matières de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage).

4.8 Si une revendication commence par une expression telle que «dispositif de mise en oeuvre du procédé ...», cette expression devra être interprétée comme signifiant simplement «dispositif convenant à la mise en oeuvre du procédé». Un dispositif qui posséderait par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais qui ne conviendrait pas au but recherché, ou qui exigerait d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé, ne devrait normalement pas être considéré comme affectant la nouveauté de la revendication. Le même raisonnement vaut pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur «un moule pour acier liquide», cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier n'entrerait donc pas dans le champ couvert par la revendication. De même, une revendication concernant une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui le rendrait mal adapté à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Par contre, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rendrait effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description, il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté. Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée à l'application d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic (cf. IV, 4.2).

4.8a Lorsque, dans une revendication portant sur un objet (produit, dispositif), le demandeur a tenté de définir l'invention par des caractéristiques concernant l'utilisation de cet objet, la revendication peut manquer de clarté. C'est notamment le cas lorsque, dans une revendication, sont définis **non seulement** l'objet proprement dit, mais également sa relation avec un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué (p. ex. culasse pour

un moteur, définie par des caractéristiques ayant trait à sa disposition dans le moteur). Avant d'envisager une limitation à la combinaison des deux objets, il faut toujours avoir présent à l'esprit que le demandeur, même s'il a dans un premier temps défini le premier objet par sa relation avec le deuxième, a normalement le droit d'obtenir une protection spécifique pour le premier objet **en tant que tel.** Le premier objet pouvant souvent être fabriqué et vendu indépendamment du deuxième, il devrait dans la plupart des cas être possible, en reformulant la revendication en conséquence (p. ex. en remplaçant «relié à» par «pouvant être relié à»), d'obtenir une protection spécifique pour cet objet en particulier. S'il s'avère impossible de définir clairement le premier objet **en tant que tel**, la revendication devrait porter sur la combinaison du premier et du deuxième objets, p. ex. «Moteur **avec** une culasse» ou «Moteur **comprenant** une culasse»).

Il peut également être admis, dans une revendication indépendante, de définir les dimensions et/ou la forme d'un premier objet par des références générales aux dimensions et/ou à la forme correspondantes d'un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier mais est appelé à être utilisé en association avec lui. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet a une taille **standard** (p. ex. support pour la plaque d'immatriculation d'un véhicule, dont le cadre et les éléments de fixation sont définis par rapport aux contours de la plaque). Mais on peut également considérer que des références à un deuxième objet pour lequel il n'existe **pas la moindre normalisation** peuvent être suffisamment claires dès lors que l'homme du métier peut sans trop de difficultés en déduire les limitations à apporter à la protection demandée pour le premier objet (p. ex. feuille destinée à recouvrir des balles agricoles cylindriques, dont la longueur, la largeur et le mode de pliage sont définis par référence à la circonférence, à la largeur et au diamètre de la balle cylindrique. cf. T 455/92, non-publiée dans le JO). Il n'est pas nécessaire que les dimensions exactes du deuxième objet soient indiquées dans les revendications, ni que ces revendications portent sur une combinaison du premier et du deuxième objet. Toute indication dans la revendication de valeurs particulières pour les dimensions du premier objet (largeur, longueur et/ou hauteur), sans faire référence aux dimensions du deuxième objet, conduirait à limiter de manière injustifiée l'étendue de la protection.

4.8b Il y a lieu, dans un souci de clarté, de contrôler attentivement la formulation de revendications d'une demande de brevet européen dans lesquelles le demandeur a utilisé le terme «dans» pour définir une relation existant entre différents objets (produits, dispositifs), entre des objets et des activités (procédé, utilisation), ou entre différentes activités. Il peut s'agir par exemple des formulations telles que:

i) Culasse dans un moteur à quatre temps ....;
ii) Dans un appareil téléphonique avec sélecteur automatique, détecteur de signal et régulateur, le détecteur de signal contient ....;
iii) Dans un procédé utilisant l'alimentation par électrode d'une machine de soudage à arc, la méthode mise en oeuvre pour régler le courant et la tension de l'arc comporte les étapes suivantes: .....;
iv) Dans un procédé/système/appareil/dispositif etc....., l'amélioration consiste ...

Dans les exemples i), ii) et iii), l'accent étant mis sur les sous-unités susceptibles de fonctionnement autonome (culasse, détecteur de signal, méthode pour régler le courant et la tension) par rapport à l'ensemble dans les limites duquel elles s'insèrent (moteur à quatre temps, appareil téléphonique, procédé) il n'apparait pas toujours clairement s'il est demandé une protection uniquement pour la sous-unité **en tant que telle** ou pour tout l'ensemble. Pour être claires, les revendications de ce type devraient être reformulées de façon à porter sur «un ensemble avec (contenant) une sous-unité » (p. ex. moteur à quatre temps avec une culasse), ou, si le demandeur le souhaite expressément et dans la mesure où un tel changement peut se justifier sur la base des pièces de la demande initiale, eu égard à l'art. 123(2), sur la «sous-unité» **en tant que telle**, en précisant à quoi elle sert (p. ex. culassepour moteur à quatre temps).

Dans les revendications suivant l'exemple iv), le terme «dans» utilisé pour définir la relation ne permet pas de savoir clairement si la protection doit être limitée à cette amélioration ou si elle doit porter sur l'ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication. Là encore, il conviendrait d'exiger une formulation claire de la revendication.

En revanche, des revendications libellées par exemple ainsi: «utilisation d'une substance ....comme élément anti-corrosion dans une composition pour peinture ou pour laque ...» sont admissibles, par analogie avec les deuxièmes utilisations non thérapeutiques (cf. IV, 7.6, deuxième paragraphe).

4.9 Aux fins de l'examen, une revendication pour une «utilisation» ayant une forme telle que «utilisation d'une substance X comme insecticide» devrait être considérée comme équivalant à une revendication de «procédé» ayant la forme «procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X». Ainsi, une revendication ayant cette forme ne devrait pas être interprétée comme désignant la substance X qui acquiert (par exemple au moyen de nouveaux additifs) la propriété d'être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur «l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification»

équivaudrait à une revendication de procédé portant sur un système d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme désignant un «circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé», ni comme le fait d'utiliser le transistor pour réaliser un tel circuit.

Règle 29(6)

4.10 Pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins, «sauf en cas d'absolue nécessité». En particulier, elles ne doivent normalement pas se fonder sur des références telles que: «comme décrit dans la partie ... de la description» ou «comme l'illustre la figure 2 des dessins». Il convient de noter le ton formel de la disposition contenant l'exception. Il incombe au demandeur de démontrer qu'il lui est «absolument nécessaire» dans certains cas de se fonder sur des références à la description ou aux dessins (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309, 313). Par exemple, une exception serait admissible si l'invention comportait une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu'il serait difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se pose lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes.

Il en va de même lorsque l'invention est caractérisée à l'aide de paramètres. Si les conditions permettant de définir ainsi l'invention sont réunies (cf. III, 4.7a), il convient que la définition de l'invention apparaisse intégralement dans la revendication elle-même, chaque fois que cela est possible et raisonnable. En principe, il faut préciser la méthode de mesure pour que la définition du paramètre soit claire. Il n'est toutefois pas nécessaire que les revendications contiennent une description de la méthode et des moyens de mesure des valeurs des paramètres dans les cas suivants:

i) la description de la méthode est tellement longue que cela rendrait la revendication obscure par manque de concision ou la rendrait difficile à comprendre; la revendication devrait alors contenir une référence à la description, conformément à la règle 29(6);

i) l'homme du métier saurait quelle méthode employer, par exemple parce qu'il n'existe qu'une méthode ou parce que l'on utilise habituellement une méthode déterminée;

iii) toutes les méthodes connues permettent d'obtenir le même résultat (dans les limites de précision des mesures).

Toutefois, dans tous les autres cas, les revendications devraient contenir une description de la méthode et des

moyens de mesure, du fait que les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée (art. 84).

Règle 29(7)

4.11 Lorsque la demande comporte des dessins et que la compréhension des revendications est facilitée en établissant le lien entre les caractéristiques mentionnées dans ces revendications et les signes de référence correspondant des dessins il y aura lieu de placer des signes de référence appropriés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de réalisations différentes, seuls les signes de référence des réalisations les plus importantes doivent être inclus dans les revendications indépendantes. Il convient de le faire, non seulement dans la partie caractérisante, mais également dans la partie préambule des revendications présentant la forme en deux parties mentionnée dans la règle 29(1). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant l'étendue de la protection demandée et leur seul but est de faciliter la compréhension de l'objet de la revendication et une remarque dans ce sens dans la description est acceptable (voir T 237/84, JO 7/1987, 309).

L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une absence de clarté (art. 84). Des expressions telles que «moyens de fixation (vis 13, clou 14)» ou «ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)» ne constituent pas des signes de référence au sens de la règle 29(7) mais des caractéristiques spéciales auxquelles la dernière phrase de la règle 29(7) n'est pas applicable. Par conséquent, l'on ne sait pas clairement si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par exemple «(13 - Figure 3; 14 - Figure 4)».

L'absence de clarté peut également résulter d'expressions entre parenthèses ne comprenant pas de signes de référence, par exemple «brique moulée (béton)». Par contre, les expressions entre parenthèses qui ont une signification généralement acceptée sont autorisées, par exemple «(méth)acrylate», qui est une abréviation connue pour «acrylate et méthacrylate». Il ne peut non plus être fait objection à l'utilisation de parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques.

4.12 En général, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives. Cependant, il est possible de limiter l'étendue de la revendication à l'aide d'un «disclaimer», c'est-à-dire d'exclure expressément de la protection revendiquée un élément clairement défini par des caractéristiques techniques. Cela pourra être le cas, par exemple,

pour satisfaire à la condition de nouveauté. L'usage d'un «disclaimer» est réservé aux cas où l'objet restant dans la revendication ne peut être défini de manière plus claire et plus concise par des caractéristiques positives (cf. T 4/80, JO 4/1982, 149). Un état de la technique particulier peut être exclu par un «disclaimer» même si cette exclusion ne se fonde pas sur les pièces initiales (cf. T 433/86, non publiée au JO). Il convient cependant de veiller à ce que le libellé du «disclaimer» n'enfreigne pas l'art. 123(2).

4.13 Sens des termes «comprendre» et «consister en».

Dans la langue courante, le terme «comprendre» peut signifier tout aussi bien «inclure», «contenir» ou «comprendre» d'une part que «constituer de» ou «consister en» d'autre part. Toutefois, dans la rédaction de revendications, il convient d'interpréter ce terme comme signifiant «inclure», «contenir» ou «comprendre», ceci afin de garantir la sécurité juridique. Par contre, si une revendication portant sur un composé chimique le caractérise comme «constitué de composant A, B et C» par l'indication des pourcentages respectifs de ces composants, la présence de tout composant supplémentaire est exclue, et la somme des pourcentages doit être de 100% (cf. T 759/91 et T 711/90, toutes deux non publiées au JO).

5. Concision et nombre des revendications

Art. 84
Règle 29(5)

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises vaut tant pour l'ensemble des revendications que pour chacune d'entre elles. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée, et il convient d'éviter toute répétition abusive, par exemple dans deux revendications, en recourant à la revendication dépendante. En ce qui concerne les revendications indépendantes de la même catégorie, voir III, 3.3. Pour ce qui a trait aux revendications dépendantes, bien qu'il n'y ait aucune objection à ce qu'un nombre raisonnable d'entre elles s'applique à des caractéristiques particulières préférées de l'invention, il conviendrait que l'examinateur s'oppose à la présence d'un trop grand nombre de revendications dépourvues d'intérêt. La question de savoir si le nombre de revendications est raisonnable ou non est fonction des faits et circonstances de chaque espèce. Il convient également de tenir compte des intérêts du public. Les revendications ne doivent pas être présentées de telle façon qu'il s'avère excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (T 79/91 et T 246/91, "La Jurisprudence des Chambres de recours" 1998, p. 190,191). Un grand nombre de variantes à l'intérieur d'une même revendication peut également appeler des objections, dès lors qu'il devient extrêmement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée.

6. La description, fondement de la revendication

Art. 84

6.1 Les revendications doivent se fonder sur la description, c'est-à-dire que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la description et des dessins, ainsi que par son apport technique (T 409/91, JO 9/1994, 653).

6.2 La plupart des revendications sont des généralisations d'un ou de plusieurs exemples particuliers. Le niveau de généralisation admissible est une question que l'examinateur doit juger dans chaque cas particulier à la lumière du niveau de la technique atteint antérieurement dans le domaine concerné. C'est ainsi qu'une invention qui ouvre un domaine tout à fait nouveau a droit à la rédaction des revendications dans des termes plus généraux qu'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue. La rédaction des revendications est bonne lorsqu'elle est à la fois suffisamment large, sans aller pour autant au-delà de l'invention elle-même, et suffisamment étroite sans toutefois priver le demandeur d'un juste profit obtenu en échange de la divulgation de son invention. Le demandeur devrait être autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit; en particulier, s'il est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations qu'il leur attribue dans la description, le demandeur devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence. Après la date de dépôt toutefois, il ne devrait être autorisé à le faire que si cela ne contrevient pas à l'art. 123(2).

6.3 D'une manière générale, une revendication doit être considérée comme se fondant sur la description à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que l'homme du métier serait incapable, à partir des informations figurant dans la demande telle que déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description pour le faire correspondre à l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Mais ce fondement de la revendication doit avoir un caractère technique; des déclarations ou des affirmations vagues n'ayant aucun contenu technique ne constituent en aucune manière un fondement.

L'examinateur ne peut soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux à l'appui de sa décision. Une fois que l'examinateur a établi, motifs à l'appui, que par exemple une vaste revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description, il appartient au demandeur de démontrer que la revendication est entièrement fondée sur la description (cf. VI, 2.4). Si une objection est soulevée, les motifs

devraient si possible s'appuyer précisément sur un document publié.

6.4 Une revendication générique, à savoir qui porte sur toute une classe, par exemple de matériaux ou de machines, peut être admissible, même si elle est de vaste portée, dès lors qu'elle se fonde de manière appropriée sur la description et qu'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne peut pas être mise en oeuvre dans l'ensemble du domaine revendiqué. Lorsque les informations données semblent insuffisantes pour permettre à un homme du métier ayant recours aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles d'étendre l'enseignement de la description à certaines parties du domaine revendiqué qui ne sont pas explicitement décrites, l'examinateur doit soulever une objection motivée et inviter le demandeur à établir, par une réponse appropriée, que l'invention peut en fait être aisément exécutée, sur la base des informations fournies, dans l'ensemble du domaine revendiqué, ou sinon à restreindre la revendication en conséquence.

Le problème du fondement est illustré par les exemples suivants:

i) une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de «plants» consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Mais comme les plantes ont des propriétés très différentes les unes des autres - cela est bien connu - il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les «plants». A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les «plants» est insuffisante.

ii) Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de «moulages en résine synthétique» destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

iii) Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun

autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description et appelle donc des objections.

Il convient de noter que, bien qu'une objection faisant valoir l'insuffisance de fondement soit une objection au titre de l'art. 84, elle peut souvent, comme dans les exemples précédents, être également considérée comme une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'art. 83, l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser «l'invention» pour toute l'étendue du vaste domaine revendiqué (bien qu'il soit suffisant pour une «invention» portant sur un domaine plus étroit). Ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiés par l'invention. Le fait que l'objection soulevée porte sur l'absence de fondement ou sur l'insuffisance de l'exposé est sans importance dans la procédure d'examen, mais devient important dans la procédure d'opposition, car ce n'est que cette deuxième objection qui peut être soulevée dans ce cas (cf. D-III, 5).

6.5 Une revendication peut définir, d'une façon générale, une caractéristique de l'invention en indiquant sa fonction, même lorsque la description ne donne qu'un seul exemple de l'application de cette caractéristique, si un homme du métier est à même de se rendre compte que d'autres moyens peuvent être utilisés pour la même fonction. Par exemple, une revendication définissant un «moyen de détection de fin de course» pourrait se fonder sur un exemple faisant intervenir un interrupteur de fin de course, car il est évident, pour un homme du métier, qu'on peut utiliser à la place une cellule photo-électrique, par exemple, ou une jauge de contrainte. De manière générale, cependant, si le contenu intégral de la demande donne l'impression qu'une fonction doit se dérouler d'une façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et si la revendication est présentée comme englobant d'autres moyens ou tous les moyens réalisant cette fonction, on doit élever une objection. Par ailleurs, il peut n'être pas suffisant que la description signale simplement en termes vagues la possibilité de recourir à d'autres moyens, s'il n'en ressort pas assez nettement en quoi ils peuvent consister ou comment ils peuvent être utilisés.

6.6 Lorsqu'un objet est révélé de façon précise dans une revendication de la demande telle que déposée, mais que cet objet n'est pas mentionné dans la description, il est permis de modifier celle-ci pour y inclure l'objet en question. S'il s'agit d'une revendication dépendante, il suffit dans certains cas de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication (cf. II, 4.5).

7. Unité d'invention

Revendications indépendantes

Art. 82

7.1 La demande de brevet européen «ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général». Dans le second cas, c'est-à-dire celui du concept unique formé par une pluralité d'inventions, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (comme c'est le cas dans les exemples cités au point III, 3.3), mais le cas le plus fréquent reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

Les points suivants des Directives (et notamment les points 7.2 à 7.3a et 7.4a) se fondent sur et sont conformes à un accord conclu en 1988 entre l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis en vue d'harmoniser les pratiques des trois offices des brevets en matière d'unité d'invention.

La règle 30 du règlement d'exécution de la Convention, telle que modifiée par la décision du Conseil d'administration du 7.12.1990, s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1.6.1991.

Règle 30(1)

7.2 La règle 30(1) indique comment déterminer si les exigences de l'art. 82 sont satisfaites lorsqu'il y a pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'art. 82 doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression «éléments techniques particuliers» désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si la relation implique ces éléments techniques particuliers. De plus, les éléments techniques particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 30 (1) spécifie clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspon-

dance peut être illustrée par l'exemple suivant: dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité pourrait être un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication l'élément technique particulier assurant l'élasticité pourrait être un bloc de caoutchouc.

Une pluralité de revendications indépendantes de catégories différentes peut constituer un groupe d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général. En particulier, le paragraphe (1) de la règle 30 doit être compris comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes:

i) en addition à une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit, et une revendication indépendante pour l'utilisation de ce produit, ou

ii) en addition à une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou

iii) en addition à une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Toutefois, tandis qu'un seul jeu de revendications indépendantes contenant l'une des combinaisons i), ii) ou iii) mentionnées est toujours admissible, un examinateur n'est pas obligé d'accepter plusieurs jeux résultant de l'application par ailleurs des dispositions de la règle 29 (2). La prolifération de revendications résultant d'un effet combiné de ce type ne devrait être autorisée qu'à titre exceptionnel.

7.3 Il est indispensable qu'un seul concept inventif général relie entre elles les revendications des différentes catégories. La présence dans chaque revendication d'expressions telles que «spécialement adapté» ou «spécialement conçu» n'implique pas nécessairement l'existence d'un seul concept inventif général.

Le procédé revendiqué est spécialement adapté à la fabrication du produit s'il conduit nécessairement au produit revendiqué. L'expression «spécialement adapté» n'exclut pas que le produit puisse être également obtenu par un autre procédé. Elle n'exclut pas non plus qu'un procédé de fabrication identique soit utilisé pour la fabrication d'autres produits.

Un dispositif ou un moyen est conçu spécialement pour la mise en oeuvre du procédé s'il se prête à la mise en oeuvre du procédé et s'il existe entre le dispositif ou le moyen et le procédé revendiqués une relation technique telle que celle définie au paragraphe (1) de la règle 30. En matière d'unité d'invention, il n'est pas suffisant que le dispositif ou le moyen soit simplement susceptible d'être utilisé pour la mise en oeuvre du procédé. L'expression «spécialement conçu» n'exclut pas toutefois que le dispositif ou le moyen puisse être également utilisé pour la mise en oeuvre d'un autre procédé, ou que le procédé puisse être mis en oeuvre à l'aide d'un dispositif ou d'un moyen différent.

7.3a Dans le cas de produits intermédiaires ou finals, il doit être considéré qu'il existe une unité d'invention lorsque:

i) les produits intermédiaires ou finals contiennent le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou que leurs structures chimiques sont techniquement étroitement interdépendantes, le produit intermédiaire apportant un élément structurel essentiel au produit final, et que

ii) les produits intermédiaires et finals sont techniquement apparentés, le produit final étant issu directement du produit intermédiaire ou en étant séparé par un faible nombre de produits intermédiaires qui possèdent tous le même élément structurel.

L'unité d'invention peut également exister par exemple entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir conclure que les produits intermédiaires et finals sont techniquement étroitement interdépendants, comme, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.

Il est possible de revendiquer des produits intermédiaires différents utilisés dans différents procédés pour l'obtention du produit final, à condition qu'ils contiennent le même élément structurel essentiel. Les produits intermédiaires et finals ne doivent pas être séparés, au cours du processus conduisant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau. Lorsque des produits intermédiaires différents correspondant à des parties structurelles différentes du produit final sont revendiqués, il ne devrait pas être considéré qu'il existe une unité d'invention entre les produits intermédiaires. Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque produit

intermédiaire devrait correspondre à un composé revendiqué appartenant à la famille des produits finals. Certains produits finals, toutefois, peuvent n'avoir aucun composé leur correspondant dans la famille des produits intermédiaires obtenus, de sorte que les deux familles n'ont pas besoin d'être en correspondance absolue.

Le simple fait que, en dehors de leur capacité à être utilisés pour l'obtention de produits finals, les produits intermédiaires puissent exercer également d'autres effets ou activités ne devrait pas constituer un obstacle à l'unité d'invention.

Règle 30(2)

7.4 Les différentes formes de réalisation d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, comme indiqué au point III, 7.1, soit d'une seule revendication (néanmoins, cf. III, 3.7). Dans ce cas, on peut ne pas voir immédiatement les deux possibilités de revendications indépendantes. Dans l'un comme dans l'autre cas, toutefois, il y a lieu d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité d'invention, et un défaut d'unité peut aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication.

7.4a Lorsqu'une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), c'est-à-dire un «ensemble du type Markush», il ne devrait être considéré qu'il existe une unité d'invention que lorsque les variantes sont de nature similaire (voir III, 3.7).

Lorsque l'ensemble Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci peuvent être considérées comme de nature similaire si:

i) toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et si

ii) il existe une structure commune, c'est-à-dire si un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes, ou si toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques du domaine dont l'invention fait partie.

Un «élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes» si les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou, dans le cas où les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, si la structure commune représente une partie structurellement distincte de l'état de la technique. L'élément structurel peut être un seul composé ou une combinaison de composés distincts liés entre eux. Les variantes appartiennent à une «classe reconnue de composés chimiques» si l'état de la technique conduit à penser que des éléments de cette classe se comporteront de manière similaire dans le contexte de l'invention revendiquée, c'est-à-dire que chaque élément pourrait être

substitué à un autre, un résultat similaire pouvant être attendu de cette substitution. S'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un ensemble de Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée.

7.5 L'absence d'unité ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication est constituée d'éléments séparés, que ceux-ci aient entre eux un lien technique (combinaison) ou non (juxtaposition).

7.6 L'absence d'unité peut être immédiatement évidente a priori, c'est-à-dire avant d'examiner les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement a posteriori, c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération: par exemple, un document compris dans l'état de la technique tel qu'il est défini à l'art. 54(2) montre l'absence de nouveauté ou d'activité inventive dans l'une des revendications principales, de telle sorte que deux revendications indépendantes ou davantage ne présentent plus de concept inventif commun.

7.7 Bien que l'absence d'unité puisse apparaître a posteriori et non seulement a priori, il convient de se rappeler que l'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure; en conséquence, bien qu'il faille sans aucun doute faire une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, une telle objection ne devrait être ni soulevée ni maintenue dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une recherche supplémentaire. Il conviendrait d'examiner, d'un point de vue à la fois large et pratique, le degré d'interdépendance des catégories de revendications présentées, compte tenu de l'état de la technique tel que l'aura décrit le rapport de recherche. Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est chaque fois différent, sans qu'il y ait de concept nouveau et commun constituant un facteur d'unité, il y a manifestement absence d'unité. Par contre, s'il existe un concept commun ou un principe qui soit nouveau et inventif, on ne peut objecter l'absence d'unité. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer ce qui, entre ces deux extrêmes, est admissible et chaque cas devrait être examiné individuellement, le demandeur ayant le bénéfice de tout doute éventuel. En ce qui concerne le cas particulier de revendications portant sur une substance connue destinée à plusieurs usages médicaux distincts, voir IV, 4.2.

Revendications dépendantes

7.8 On ne saurait objecter qu'il y a a priori absence d'unité entre une revendication dépendante et la revendication

dont elle dépend, parce que le concept général qu'elles ont en commun est l'objet de la revendication indépendante, qui est également contenu dans la revendication dépendante. Supposons par exemple que la revendication 1 définisse une aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée, tandis que la revendication 2 porte sur une «aube de rotor de turbine telle qu'elle est définie dans la revendication 1 et faite d'un alliage Z». Le concept général commun servant de lien entre la revendication dépendante et la revendication indépendante est «l'aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée».

Si toutefois la revendication indépendante ne paraît pas brevetable, il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication (voir III, 7.7, absence d'unité «a posteriori»). Il se peut que les «caractéristiques techniques spéciales» énoncées dans une revendication dépendant de cette revendication indépendante non brevetable ne figurent pas sous la même forme ou sous une forme correspondante dans une autre revendication dépendant de cette revendication.

Appréciation de l'unité d'invention dans le cadre de la recherche

Règle 46(1)
Règle 46(2)

7.9 Dans la plupart des cas, probablement, l'absence d'unité aura été détectée et signalée par la division de la recherche, qui aura établi un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité unifiée d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications. La division de la recherche ne peut ni rejeter la demande pour absence d'unité ni demander que la portée des revendications soit limitée; elle doit cependant indiquer au demandeur, dans une notification, que le rapport de recherche européenne ne peut être établi pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu que si les taxes exigibles sont acquittées dans un délai prescrit. La division d'examen doit réexaminer la question de l'unité de l'invention sur la base des revendications qui ont fait l'objet de la recherche initiale effectuée par la division de la recherche de l'OEB, et elle doit notifier le résultat de ce nouvel examen au demandeur. Si elle estime qu'il y a unité de l'invention, elle doit ordonner le remboursement des taxes de recherche pertinentes, si le demandeur a demandé ce remboursement.

7.10 Si le demandeur n'a pas saisi cette occasion pour faire inclure dans le rapport de recherche les résultats de la recherche concernant les autres inventions, il est réputé avoir estimé que la demande devait être traitée sur la base de l'invention qui a fait l'objet d'un rapport de recherche (cf. avis G 2/92, JO 10/1993, 591). Si l'examinateur constate, en accord avec la division de la recherche, que la demande

comporte plus d'une invention, il doit demander l'élimination de toutes les inventions autres que celle qui a donné lieu à l'établissement du rapport de recherche (cf. III, 7.12).

Règle 86(4)

7.10a Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, et que la division de la recherche a jugé inutile d'étendre la recherche à ces éléments (cf. B-III, 3.6), voir VI, 5.2 ii).

7.11 Si, toutefois, le demandeur a saisi cette occasion pour faire étendre la recherche à d'autres inventions, il peut décider que la demande sera traitée au regard de n'importe laquelle de ces inventions, les autres pouvant être éliminées si l'examinateur est d'accord sur l'objection d'absence d'unité avancée par la division de la recherche.

Règle 34(1) c)
Règle 25(1)

7.12 Que la question de l'unité d'invention ait ou non été soulevée par la division de la recherche, elle doit toujours être étudiée par l'examinateur. Ce faisant, celui-ci devrait tenir compte du rapport de recherche. Si l'absence d'unité a été constatée, le demandeur devrait être invité à limiter ses revendications de telle sorte que l'objection puisse être levée. Il peut être nécessaire également de supprimer ou de modifier certaines parties de la description (cf. II, 7.3). Il est possible de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires couvrant des objets qui, en réponse à l'objection, ont été retirés de la demande initiale (cf. VI, 9).

Art. 157(3) a)

7.13 Pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale et ayant fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par l'OEB, l'Office suédois, l'Office espagnol ou l'Office autrichien des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas effectué de recherche complémentaire.

i) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale effectuée par l'un de ces offices et que le demandeur n'a pas profité de la possibilité, de faire effectuer une recherche concernant l'autre (les autres) invention(s), en acquittant une (plusieurs taxe(s) de recherche additionnelle(s), mais a profité de la possibilité de modifier les revendications après réception du rapport de recherche internationale de telle façon que les revendications soient limitées à l'invention ayant fait l'objet de la recherche, et a indiqué que l'examen doit être effectué sur la base de ces revendications modifiées, l'examinateur doit poursuivre ses travaux sur cette base.

Règle 104ter(4)

ii) Dans ce cas, si le demandeur n'a pas modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche et si l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par

l'administration chargée de la recherche internationale, il invite le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche dans le délai prévu à la règle 46(1) s'il souhaite que la demande soit (également) examinée sur la base de ces inventions.

Si le demandeur ne paie pas les nouvelles taxes de recherche, il est réputé avoir décidé que la demande doit continuer d'être examinée sur la base des revendications mentionnées en premier lieu, c'est-à-dire celles ayant fait l'objet d'une recherche, et il devra éliminer l'objet des autres inventions.

Si le demandeur acquitte les nouvelles taxes de recherche, il doit, après réception du nouveau rapport de recherche, indiquer sur la base de quelle invention la demande devra continuer d'être examinée et de limiter la demande en conséquence. Dans les deux cas, il peut déposer des demandes divisionnaires concernant les inventions qui ont été retirées pour tenir compte de l'objection d'absence d'unité.

iii) Si le demandeur n'a pas payé de taxes de recherche additionnelles et que l'examinateur n'est pas d'accord avec l'objection soulevée par l'Administration chargée de la recherche internationale, la division de la recherche devra effectuer une recherche additionnelle (voir B-III, 4.2 iii)) et l'examen portera sur l'ensemble des revendications.

iv) Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, les points 7.11 et 7.12 ci-dessus s'appliquent également.

Art. 157(2) a)

7.14 Pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale et ayant fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que celles mentionnées ci-dessus (cf. 7.13), la division de la recherche de l'OEB effectue une recherche complémentaire.- Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, les points 7.11 et 7.12 ci-dessus s'appliquent également. Si, au cours de la recherche complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité (cf. B-VII, 2.4), les points 7.9 à 7.12 ci-dessus s'appliquent.

7.15 Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase régionale et ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international (REPI), l'examinateur devrait considérer soigneusement la position prise dans le REPI avant de s'en écarter, ce qui pourrait cependant être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées ou que les règles relatives à l'unité de l'invention ont été mal interprétées, cf. également 7.12 supra.

Règle 104ter(4)

7.16 Si l'OEB a établi sur la demande un rapport d'examen préliminaire international et que le demandeur souhaite que la demande continue d'être traitée sur la base de revendications que ce rapport ne couvre pas car elles avaient été laissées de côté par l'administration chargée de la recherche internationale en raison d'une objection d'absence d'unité, le demandeur sera invité à payer des taxes de recherche additionnelles pour les inventions n'ayant pas été couvertes par la recherche et à payer la différence entre le montant intégral de la taxe d'examen et la taxe d'examen réduite visée à la règle 104ter(6). Dans ce cas, le demandeur, après avoir reçu le nouveau rapport de recherche, doit également indiquer sur la base de quelle invention la demande doit continuer d'être traitée.

7.17 Pour ce qui est des demandes internationales pour lesquelles l'OEB établit un rapport d'examen préliminaire international, voir les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chapitre III, point 7 et chapitre VI, points 5.5 à 5.9 (Gazette du PCT S-07/98 du 29 octobre 1998).

Le demandeur peut contester une allégation d'absence d'unité de l'invention en payant les taxes additionnelles pour l'examen sous réserve. En ce qui concerne l'examen de la réserve par une instance de réexamen et, le cas échéant, par une chambre de recours, cf. E-IX, 5.2.

8. Versions différentes des revendications et, si nécessaire, des descriptions et des dessins d'une même demande de brevet européen pour différents Etats contractants (cf. également D-VII, 4).

Règle 87

8.1 Versions différentes en raison d'un état de la technique défini selon l'art. 54(3) et (4).

Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'art. 54(3) et (4) et si, pour ces Etats, cet état de la technique amène à établir différentes versions des revendications, il faut alors déposer des jeux différents de revendications pour les Etats concernés. Des descriptions et des dessins différents sont nécessaires dès lors qu'une description commune ne permet pas de dégager clairement la portée de la protection dans les différents Etats à partir de l'état de la technique servant de référence pour chacun d'eux (voir également IV, 6.3 et VI, 5.10 à 5.13).

Art. 61(1) b)
Règle 15
Règle 16(1)(2)

8.2 Versions différentes en application d'une décision conformément à l'art. 61 dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à la règle 16(1) et (2).

Si une décision passée en force de chose jugée visée à l'art. 61 reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit comporter si nécessaire des revendications, des descriptions et des dessins différents pour les Etats désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue et pour les autres Etats contractants désignés (voir également VI, 5.14 et 9.7 à 9.12).

Art. 167(2) a) 8.3 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) a).

Lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves conformément à l'art. 167(2) a), les demandes de brevet et les brevets qui visent la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels peuvent comporter des jeux distincts de revendications, pour cet Etat et les autres Etats désignés. L'Autriche, la Grèce et l'Espagne ont fait usage de cette réserve. La réserve faite par l'Autriche a cessé de produire ses effets 10 ans après l'entrée en vigueur de la CBE (7 octobre 1977), celles faites par la Grèce et l'Espagne n'ont plus d'effet après le 7 octobre 1992.

Règle 86(3) Lorsque les pièces de la demande de brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, ne comportent pas déjà des jeux de revendications différents, ceux-ci peuvent être établis sans l'accord de la division d'examen après la réception du rapport de recherche européenne et jusqu'au moment où il est répondu à la première notification de la division d'examen. Ils sont subordonnées par la suite à l'autorisation de cette division; il convient cependant dans ce cas d'autoriser différents jeux de revendications car le court retard dû aux modifications nécessaires est insignifiant par rapport à l'importance que revêt pour le demandeur l'obtention d'un brevet valable dans les Etats désignés ayant fait des réserves (cf. également VI, 4.9 et 4.10). Dans les deux cas, il y a lieu de veiller à ce qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de l'art. 123(2). Si des jeux distincts de revendications ne sont établis qu'au stade de la procédure d'opposition, il y a lieu en outre de veiller à ce que les dispositions de l'art. 123(3) (étendue de la protection) ne soient pas enfreintes.

Les réserves faites au titres de l'art. 167(2) ne constituent pas des conditions prévues par la CBE telles que visées à l'art. 96(2), et la division d'examen n'est donc pas tenue d'examiner si les revendications satisfont à ces réserves (cf. décision G 7/93, JO 11/1994, 775). La présentation de revendications distinctes ne doit être considérée que comme une possibilité ouverte au demandeur. Elle ne doit donc être ni proposée ni exigée.

En règle générale, une seule description suffira pour tous les jeux de revendications.

8.4 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs

Les droits nationaux antérieurs ne constituent pas un état de la technique (art. 54) à prendre en considération par l'OEB lors de l'examen relatif à la brevetabilité. En conséquence, il n'est pas effectué de recherche des droits nationaux antérieurs; les documents trouvés sont toutefois mentionnés dans le rapport de recherche (voir B-VI, 4.2). Il est donc possible de se prévaloir des droits nationaux antérieurs dans une procédure nationale (comme cause de nullité), conformément aux dispositions de l'art. 139(2), après la délivrance du brevet européen. Ces droits, tout comme la réserve faite conformément à l'art. 167(2) a) (voir III, 8.3), constituent des exceptions au principe de l'unité du droit en matière de brevetabilité. Dans le cas où il existe des droits nationaux antérieurs, il est donc légitime que le demandeur veuille éviter par des revendications séparées que ne soit délivré un brevet pouvant être en partie nul dans certains Etats contractants. La présentation de revendications séparées ne doit cependant être ni exigée ni proposée.

Si le demandeur prouve à la division d'examen l'existence d'un droit national antérieur pertinent pour un Etat désigné déterminé, il convient d'admettre la présentation de revendications séparées pour l'Etat contractant concerné (cf. VI, 4.9 et 4.10). Cette preuve suppose que l'on présente un exemplaire imprimé ou une copie du titre de protection ou de la demande correspondante (cf. art. 140); cela est nécessaire afin que l'unicité du brevet européen ne soit pas rompue sans motif.

L'effet du droit national antérieur est déterminé par les dispositions législatives nationales. Il n'incombe pas à l'examinateur de juger si le demandeur, en présentant des revendications séparées, a correctement limité sa demande par rapport au droit national antérieur. Cela relève de la seule responsabilité du demandeur.

Il y a lieu de vérifier si les revendications séparées ne contreviennent pas aux dispositions de l'art. 123(2), ainsi que de vérifier si elles remplissent les autres conditions posées par la Convention sur le brevet européen.

Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas partie constitutive de l'état de la technique; il n'y a donc pas lieu d'établir une description séparée.

Il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits comme suit, à un endroit

approprié, de préférence dans un paragraphe distinct à la suite des indications données conformément à la règle 27(1) a):

Se référant à ... (par exemple, à la demande antérieure numéro ..., déposée en ...), le demandeur a procédé de sa propre initiative à une limitation et présenté des revendications séparées pour ... (Etat contractant).

8.5 Calcul des taxes de revendications.

Pour le calcul des taxes de revendications, cf. VI, 15.2.1.

CHAPITRE IV

BREVETABILITÉ

1. Généralités

1.1 Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre:

Art. 52(1)

i) Il doit y avoir «invention».

ii) L'invention doit être «susceptible d'application industrielle».

iii) L'invention doit être «nouvelle».

iv) L'invention doit impliquer une «activité inventive».

Ces conditions seront examinées tour à tour, respectivement, aux points IV, 2 et 3, 4, 5 à 8, et 9.

1.2 En plus des quatre conditions fondamentales de brevetabilité, l'examinateur doit connaître les deux conditions suivantes, qui sont implicitement contenues dans la Convention et dans son règlement d'exécution:

i) L'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande de brevet), conformément à l'art. 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point II, 4.11.

ii) L'invention doit être de «caractère technique», en ce sens qu'elle doit se rapporter à un **domaine technique** (règle 27(1) a)), doit concerner un problème technique (règle 27(1) c)) et doit posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29(1)) (cf. III, 2.1).

1.3 La Convention **ne** prévoit **pas** explicitement que, pour être brevetable, une invention doive comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 27(1) c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de «l'activité inventive» (cf. IV, 9).

2. Inventions

Art. 52(2)

2.1 La Convention ne donne pas de définition de «l'invention», mais 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 éléments mentionnés sur cette liste sont tous soit de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), soit non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de l'art. 52(1) doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. IV, 1.2 ii)). Elle peut porter sur n'importe quel domaine de la technique.

Art. 52(3)

2.2 Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'art. 52(1), l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord toute exclusion de la brevetabilité, selon l'art. 52(2), n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus **en tant que tels**. Ensuite, l'examinateur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1).

Il faut également avoir à l'esprit que le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'art. 52(1), est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive.

2.3 Les différents cas énumérés à l'art. 52(2) sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible ou non d'être breveté.

Découvertes

Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C'est, par exemple, le cas d'une substance qui se trouve à l'état naturel, et dont on découvre qu'elle a un effet antibiotique. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention. De la même façon, un gène, dont on découvre qu'il existe à l'état naturel, peut être brevetable si l'on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d'un certain polypeptide ou dans la thérapie génique.

Concernant les questions plus particulières relatives aux inventions biotechnologiques, voir IV, 2a, 3 et 4.6.

Théories scientifiques

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe précédent s'applique. Par exemple, la théorie physique de la semi-conductivité ne serait pas brevetable. Toutefois, de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables.

Méthodes mathématiques

Elles offrent une illustration particulière du principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable, mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode ne seront pas exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'art. 52(2) et (3).

Créations esthétiques

Par définition, une création esthétique est un objet (peinture ou sculpture, par exemple) dont la destination n'est pas de nature technique et dont l'appréciation est essentiellement subjective. Cependant, si cet objet présente également des particularités d'ordre technique ou pouvant le rendre fonctionnel, il peut être brevetable; ce serait le cas, par exemple, de la bande de roulement d'un pneumatique. L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication du type «produit» ni d'une revendication du type «procédé». Par exemple, un livre revendiqué uniquement en des termes se rapportant à l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture définie par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même s'il a également un effet esthétique; il en va de même d'une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. De même, un procédé employé pour produire une création esthétique peut inclure une innovation technique et de ce fait être brevetable. Par exemple, un diamant peut avoir une forme particulièrement belle (non brevetable en elle-même)

résultant de l'emploi d'un nouveau procédé technique. Dans ce cas, le procédé est susceptible d'être breveté. De même, une technique d'impression nouvelle des livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique peut être brevetable ainsi que le livre en tant que produit obtenu à partir de ce procédé. Une substance ou une composition définie par des caractéristiques techniques destinées à produire un effet spécial pour ce qui est de l'odeur ou de la saveur, par exemple à intensifier l'odeur ou la saveur ou à la conserver pendant une période prolongée, peut être également brevetable.

Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Ce sont là d'autres exemples de découvertes de nature abstraite ou intellectuelle. Une méthode d'étude des langues, une méthode de résolution des problèmes de mots croisés, un jeu (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles) ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Toutefois, s'il est spécifié que la réalisation d'une partie au moins du projet fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le projet et le procédé ou dispositif en question. En particulier, s'il est spécifié dans la revendication que la réalisation de certaines étapes au moins du projet implique la mise en oeuvre d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou autres dispositifs programmables classiques ou d'un programme conçu à cette effet, il convient de l'examiner comme étant une "invention mise en oeuvre par ordinateur" (voir ci-dessous).

Programmes d'ordinateurs

Les programmes d'ordinateurs sont l'une des formes que peuvent revêtir les "inventions mises en oeuvre par ordinateur", l'expression qui vise à couvrir des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres appareils programmables classiques dans lesquels il apparaît à première vue que les caractéristiques nouvelles de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateur. De telles revendications peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit appareil classique, l'appareil étant agencé de manière à exécuter cette méthode ou, conformément à la décision T 1173/97 (JO 10/1999, 609), le programme lui-même. La marche à suivre pour l'examen proprement dit doit être la même, quel que soit l'objectif d'ensemble de l'invention, et il n'y a pas à opérer de distinction entre une invention destinée, par exemple, à se positionner sur un nouveau créneau commercial et une invention ayant pour objet de fournir un nouveau moyen de distraction.

Les considérations de base lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité sont en principe les mêmes à cet égard que pour tout autre objet. Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3). Théoriquement cependant, une opération de traitement de données contrôlée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en oeuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. En revanche, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité et ce, qu'il soit revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support. Cet effet technique supplémentaire peut être connu d'après l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans le contrôle d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication. Par voie de conséquence, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel, en tant qu'enregistrement sur un support ou sous forme d'un signal peut être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) s'il est capable, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur. Un brevet peut être délivré sur la base d'une telle revendication, pour autant que les autres conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les art. 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point 4.5 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes (cf. II, 4.14a), mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en oeuvre lorsqu'il est executé (cf. III 4.4, dernière phrase).

En outre, selon la décision T 769/92 (JO 8/1995, 525), il est satisfait à la condition selon laquelle l'invention doit présenter un caractère technique si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques, lesquelles doivent se refléter dans l'objet revendiqué.

Lorsque l'on détermine si une invention mise en oeuvre par ordinateur est brevetable, il convient d'avoir ce qui suit présent à l'esprit. Dans le cas d'une méthode, le fait de spécifier des moyens techniques pour la réalisation d'un objectif exclusivement non technique et/ou pour le traitement d'informations exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique ni à la méthode considérée dans son ensemble ni à une de ses étapes correspondant à ladite utilisation. Par ailleurs toutefois, un système d'ordinateur programmé de manière à pouvoir être utilisé dans un domaine particulier, même s'il s'agit par exemple du domaine du commerce ou de l'économie, a le caractère d'un dispositif concret, au sens d'une entité ou d'un produit physique, et peut donc être considéré comme une invention conformément à l'art. 52(1) (cf. T 931/95, JO 10/2001, 441).

Si l'invention revendiquée n'a pas à première vue de caractère technique, il convient de la rejeter en vertu de l'art. 52(2) et (3). Dans la pratique, il est peut-être plus indiqué que l'examinateur ayant à instruire une demande portant sur une invention mise en oeuvre par ordinateur aborde directement les questions de la nouveauté et de l'activité inventive, sans s'interroger d'abord sur le caractère technique. Pour apprécier l'activité inventive, l'examinateur doit établir quel problème technique objectif a été surmonté (cf. IV, 9.5). La solution de ce problème contribue à faire avancer l'état de la technique, et c'est cette contribution qui confère un caractère technique à l'invention revendiquée, laquelle est de ce fait une invention brevetable au sens de l'art. 52(1). Si l'examinateur ne parvient pas à déceler de problème technique objectif, l'objet revendiqué ne satisfait pas au moins à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il ne contribue pas à faire avancer l'état de la technique; la revendication doit donc être rejetée pour absence d'activité inventive.

Présentation d'informations

Toute présentation d'informations définie uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable. Cela vaut aussi bien pour une revendication portant sur la présentation de l'information elle-même (par exemple par des signaux acoustiques, des mots prononcés à haute voix, des visualisations, des livres définis par leur objet, des disques définis par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière définis par le signal qu'ils comportent) ou encore sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, indicateurs ou enregistreurs définis uniquement par l'information indiquée ou enregistrée). Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. La façon

de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques: un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères, si ce code présente certains avantages techniques (par exemple, une modulation par impulsions codées); un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées; un disque ayant un sillon d'une forme particulière permettant des enregistrements stéréophoniques; une structure de données informatiques (cf. T 1194/97, JO 12/2000, 525) définie en des termes qui, intrinsèquement, comprennent les caractéristiques techniques du programme fonctionnant sur ladite structure de données (à supposer que le programme lui-même soit en l'occurrence brevetable), et une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

2a. Inventions biotechnologiques

Règle 23ter(2), (3) 2a.1 Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Règle 23quater
Règle 23ter(1) En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en vertu de la CBE. Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la Convention doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions des règles 23ter - sexies. La directive de l'Union européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO 2/1999, 101) doit être utilisée comme un moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants (directive de l'UE 98/44/CE, considérants) précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte.

Règle 23quater 2a.2 les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un élément figurant dans la liste non exhaustive suivante:

Règle 23quater a) a) une matière biologique **isolée** de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel;

Par conséquent, une matière biologique peut être considérée comme brevetable même lorsqu'elle existe déjà à l'état naturel (voir aussi 2.3 sous "Découvertes").

Règle 23sexies(1)
Règle 23sexies(2) Bien que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (voir 3.3b), un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, qui est susceptible d'application industrielle, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Un tel élément n'est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en oeuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 21).

Règle 23sexies(3) L'examen d'une demande de brevet ou d'un brevet portant sur des séquences de gènes ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 22). L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet telle que déposée (voir 4.6).

Règle 23quater b) b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée;

Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 29).

Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales (voir G 1/98, JO 3/2000, 111; et IV, 3.4).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (voir G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.8 des motifs). Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de

l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variété(s) et ne porte pas sur une ou plusieurs variété(s) au sens de l'art. 53 b) (voir G 1/98, JO 3/2000, 111, points 3.1 et 3.10 des motifs).

Règle 23quater c) c) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

Règle 23ter(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

3. Exceptions à la brevetabilité

Art. 53 a) 3.1 Toute invention dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette clause est d'exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l'ordre public ou d'inciter à des comportements criminels ou choquants (cf. également II, 7.1); des exemples manifestes d'invention qui doit être exclue conformément à cette disposition sont les lettres piégées et les mines anti-personnel. D'une façon générale, cette clause n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il devrait lui être fait obstacle au titre de l'art. 53 a). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer à VI, 7.9.

Art. 53 a) 3.2 La mise en oeuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux certains Etats contractants ou dans tous. En effet, un produit pourrait fort bien être fabriqué conformément à un brevet européen et exporté dans des pays dans lesquels son emploi n'est pas interdit.

3.3 Dans certains cas, il se peut que le rejet d'une demande ne soit pas justifié. Tel est le cas lorsque l'invention peut connaître diverses applications dont certaines seulement sont choquantes, par exemple dans le cas d'un procédé permettant de fracturer les coffres-forts et dont l'utilisation par un voleur apparaît choquante alors qu'elle ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité. Dans ce cas, l'art. 53 a), ne constitue pas un obstacle. De la même façon, si une invention qui a été revendiquée définit une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et si un mode de réalisation de cet appareil peut faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement

discernables par l'homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s'y méprendre les fils de sécurité des billets de banque, l'appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l'art. 53 a) CBE. Il n'y a toutefois aucune raison d'exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait grâce à ses qualités améliorées être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables (voir G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.3.3 des motifs). Cependant, si la demande contient une référence explicite à un usage qui est contraire à l'ordre public ou à la moralité, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 34(1) a).

3.3a Il n'a pas été demandé à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines technologiques spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables (voir G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.9 des motifs). La question à poser avant de décider s'il y a lieu ou non d'exclure une invention en vertu de l'art. 53 a) est celle de savoir si la mise en oeuvre de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

3.3b Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53 a) figure à la règle 23quinquies. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme concrétisant le concept d'"ordre public" et de "moralité" dans ce domaine technique.

Règle 23quinquies

Conformément à l'art. 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet:

Règle 23quinquies a)

a) des procédés de clonage des êtres humains;

Aux fins de cette exclusion, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 41).

Règle 23quinquies b)

b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

Règle 23quinquies c)

c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les

inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

Règle 23 quinquies d) d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

Règle 23sexies(1) En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (voir cependant IV, 2a.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16).

Sont aussi exclus de la brevetabilité les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 38).

Art. 53 b) 3.4 Sont également exclus "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux".

Règle 23ter(4) 3.4.1 Le terme "variété végétale" est définie à la règle 23ter(4).

Règle 23quater b) Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet de l'invention revendiquée porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (voir 2a.2).

Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'art. 64(2) ne doivent pas être prises en considération (voir G 1/98, JO 3/2000). Par conséquent, une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (ou de plusieurs variétés végétales) n'est pas exclue *a priori* de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale.

Règle 23ter(5) 3.4.2 Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la

sélection. C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner en vue de la reproduction forcée ou libre les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Par contre, une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance au moyen d'un procédé mécanique, physique ou chimique (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, implique une intervention technique; il en serait de même pour une méthode de traitement des végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également 4.3).

Art. 53 b)
Règle 23ter(6)

3.5 Comme cela est expressément stipulé à l'art. 53 b), second membre de phrase, l'exclusion dont il est question dans le premier membre de phrase ne s'applique pas "aux procédés microbiologiques" ni "aux produits obtenus par ces procédés".

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Ainsi, par "procédés microbiologiques", on entend non seulement les procédés comportant une intervention sur une matière biologique ou en produisant une, par exemple au moyen du génie génétique, mais aussi les procédés qui, tels que revendiqués, comprennent à la fois des étapes microbiologiques et non microbiologiques.

Règle 23quater c)

En outre, le produit obtenu par un procédé microbiologique peut être breveté en tant que tel, (revendication de produit). L'art. 53 b) est à interpréter dans un sens tel que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique et que, par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique (voir aussi IV 2.3 "Découvertes").Le terme "micro-organisme" recouvre les bactéries et d'autres organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'oeil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire (voir T 356/93, JO 8/1995, 545), y compris les virus et les plasmides et les champignons unicellulaires (y compris les levures), les algues, les protozoaires et, en outre, les cellules humaines, animales et végétales.

D'un autre côté, des revendications de produit relatives à des variétés végétales ou animales ne peuvent pas être admises, même si elles sont obtenues par un procédé microbiologique (règle 23quater c)). L'exception à la brevetabilité édictée à l'art. 53 b), premier membre de phrase, s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité (G 1/98, JO 3/2000, 111).

Règle 28(3)

3.6 Lorsqu'il est question de procédé microbiologique, il convient d'accorder une attention particulière à l'exigence de reproductibilité dont il est fait mention dans II, 4.11. Toutefois, dans le cas de matière biologique qui a été déposée conformément aux prescriptions de la règle 28, la possibilité de la remise d'un échantillon de la matière biologique (règle 28(3)) garantit la reproductibilité. Il n'est donc pas nécessaire dans ce cas de mentionner en outre un autre procédé pour la production de la matière biologique.

4. Application industrielle

Art. 57

4.1 «Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture». Le terme «industrie» doit être pris au sens large, comme l'exercice de toute activité physique de caractère technique (cf. IV, 1.2) c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts; cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre. L'art. 57 n'exclut de la brevetabilité que très peu d'«inventions» en dehors de celles qui figurent déjà sur la liste contenue à l'art. 52(2) (cf. IV, 2.1). Cependant, il existe encore une autre catégorie d'«inventions» qui serait exclue, à savoir les articles ou procédés supposés fonctionner d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme à mouvement perpétuel. On ne pourrait soulever d'objection en invoquant l'art. 57 que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est supposée remplir ou l'objet de l'invention; si, par exemple, au contraire, un mécanisme à mouvement perpétuel faisait l'objet d'une revendication dans laquelle il serait présenté simplement comme un objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devrait alors être formulée en s'appuyant sur l'art. 83 (cf. II, 4.11).

Art. 52(4)
Art. 54(5)

4.2 «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. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes». Cependant, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. De même, les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels ainsi que de mesure du corps humain à cette fin seraient brevetables, si bien qu'une méthode de fabrication de prothèse dentaire, impliquant la prise d'une empreinte dans la bouche du patient, ne serait pas non plus exclue de la brevetabilité, à condition que la prothèse dentaire soit fabriquée à l'extérieur du corps. Peuvent également être brevetés les produits nouveaux pour la mise en oeuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic, substances ou compositions en particulier. Toutefois, dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en oeuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal n'était pas divulguée antérieurement («première utilisation médicale»). La même substance ou composition ne peut être brevetée par la suite pour aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois en chirurgie, en thérapeutique et/ou dans les méthodes de diagnostic devrait être formulée comme suit: «Substance ou composition X», suivi de l'indication de l'utilisation, par exemple, «... pour utilisation comme médicament» ou «... pour utilisation comme agent antibactérien» ou «... pour le traitement de la maladie Y». A l'inverse de ce qui est précisé dans III, 4.8, ces types de revendication seront interprétés comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation. L'art. 54(5), apporte une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant cela ne signifie pas que des revendications de produit pour la première utilisation médicale n'ont pas besoin de satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (voir T 128/82, JO 4/1984, 164). Une revendication ayant la forme: «Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y» sera considérée comme portant sur une méthode de traitement du corps humain qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) et ne sera donc pas acceptée.

Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une

composition connue, il est possible normalement de formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations; c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire en général de soulever une objection pour absence d'unité d'invention.

Une revendication ayant la forme: «Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique», qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique «ultérieure» est acceptable, si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (voir décision G 6/83, JO 3/1985, 67). Le même principe s'applique aux revendications du type «Méthode pour fabriquer un médicament destiné à l'utilisation thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée» ou ses équivalents substantiels (cf. T 958/94, JO 6/1997, 241). Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques «ultérieures», il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type précédent, et relatives aux différentes utilisations thérapeutiques, que si celles-ci forment un seul concept inventif général (art. 82).

Art. 52(4)

4.3 Il convient de noter que l'art. 52(4) n'exclut que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic. Il s'ensuit que d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants, par exemple, le traitement d'un mouton pour favoriser sa croissance, pour améliorer la qualité de sa viande ou accroître le rendement en laine, ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal sont brevetables, à condition que (comme cela sera probablement le cas) ces méthodes soient de nature technique et non de caractère essentiellement biologique (cf. IV, 3.4) et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. Cette dernière condition revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Par exemple, une demande contenant des revendications portant sur 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 (voir T 74/93, JO 10/1995, 712). Une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est cependant considérée comme susceptible d'application industrielle (voir T 144/83, JO 9/1986, 301). Mais un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (voir ci-dessous).

Pour être exclue de la brevetabilité, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée au corps humain ou animal vivant. Une méthode

de traitement ou une méthode de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité, en vertu de l'art. 52(4). Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas retournés au même corps. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic, n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang retourne au même corps, le serait.

En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'art. 52(4) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faudrait éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 5/83, JO 3/1985, 64).

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'art. 52(2) et (3), qui n'est exclu de la brevetabilité que si il est revendiqué en tant que tel, il n'est pas possible, en vertu de l'art. 52(4), d'admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique constituant une étape d'un procédé de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une étape d'un procédé de diagnostic applicable au corps humain ou animal. Dans ce cas, le fait que la revendication comprenne ou consiste en caractéristiques relatives à une opération technique exercée sur un objet technique, n'est juridiquement pas pertinent pour l'application de l'art. 52(4) (voir T 820/92, JO 3/1995, 113 et T 82/93, JO 5/1996, 274).

Dans le cas des trois exclusions concernées:

La **chirurgie** définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi, par exemple, une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques.

La **thérapie** suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique et comprend les traitement prophylactiques comme, par exemple, l'immunisation contre une certaine maladie (cf. T 19/86, JO 1-2/1989, 24) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86, JO 8/1992, 414). Un procédé à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant n'est pas exclu de la brevetabilité s'il n'existe aucun rapport fonctionnel entre les opérations

liées à l'emploi de l'appareil et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par celui-ci (cf. T 245/87, JO 5/1989, 171).

De même, les **méthodes de diagnostic** n'englobent pas toutes les méthodes liées au diagnostic. Les méthodes qui visent à recueillir des informations (données, quantités physiques) sur le corps humain ou animal vivant ne sont pas exclues de la brevetabilité par l'art. 52(4), si l'information obtenue fournit simplement des résultats intermédiaires qui, à eux seuls, ne permettent pas de prendre une décision quant au traitement nécessaire. En règle générale, ces méthodes comprennent les examens radiographiques, l'analyse de la résonance magnétique nucléaire ou les mesures de la tension artérielle (voir T 385/86, JO 8/1988, 308).

4.4 Les méthodes d'essai en général devraient être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par là brevetables, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui soit lui-même susceptible d'application industrielle. En particulier, l'utilisation d'animaux dans l'industrie à des fins d'expérience, par exemple pour essayer des produits industriels (par exemple, pour s'assurer de l'absence d'effets pyrogénétiques ou allergiques) ou pour s'assurer de la présence de certains phénomènes (par exemple, pour vérifier si l'eau ou l'air sont pollués) serait brevetable.

4.5 Il convient de noter que «le fait de permettre une application industrielle» n'est pas une exigence qui l'emporte sur les restrictions de l'art. 52(2); par exemple, eu égard à sa lettre c), une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable même si elle pouvait être appliquée aux réserves d'une usine de pièces de rechange. D'autre part, bien qu'une invention doive être «susceptible d'application industrielle» et que la description doive indiquer, si cela n'est pas évident, la manière dont cette invention est susceptible d'application industrielle (cf. II, 4.12), les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application (aux applications) industrielle(s).

Règle 27(1) f)
Règle 23sexies(3)

4.6 En règle générale, la description d'une demande de brevet européen doit, lorsque cela n'est pas évident, expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. Dans le cas de séquences et de séquences partielles de gènes, cette exigence générale revêt une forme particulière, en ce sens que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne saurait constituer une invention brevetable (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 23). Dans les cas où une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour produire une protéine ou une

partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine. Alternativement, lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, la fonction à indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

5. Nouveauté; état de la technique

Art. 54(1)
Art. 54(2)

5.1 Une invention est «considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique». «L'état de la technique» est défini comme «tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen». Il convient de noter combien cette définition est large. On notera qu'aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été; par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée en ce qui

concerne les documents constituant l'état de la technique. Il existe toutefois certaines restrictions particulières (cf. IV, 8). Cependant, étant donné que «l'état de la technique» fourni à l'examinateur consiste essentiellement en une liste de documents figurant dans le rapport de recherche, ce paragraphe ne traite la question de la mise à la disposition du public qu'à propos de la description écrite (soit seule, soit combinée à une description orale ou à une utilisation).

Les principes à appliquer pour déterminer si d'autres éléments de l'état de la technique (susceptibles d'être introduits dans la procédure, par exemple par un tiers, en application de l'art. 115) ont été rendus accessibles au public sont exposés au point D-V, 3.

5.2 Une description écrite, c'est-à-dire un document, devrait être considérée comme rendue accessible au public si, à la date en question, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité («Gebrauchsmuster») sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement («Eintragungstag») dans le registre des modèles d'utilité, qui a lieu avant la publication de la mention du dépôt dans le bulletin des brevets («Bekanntmachung im Patentblatt»). Le rapport de recherche citera également des documents au sujet desquels des facteurs d'incertitude en ce qui concerne leur accessibilité au public ou la date exacte de leur publication ne sont pas écartés ou ne le sont que partiellement (cf. B-VI, 7.1). Si le déposant conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document, l'examinateur devrait décider s'il étudie davantage la question ou s'il demande à la division de la recherche de le faire. Lorsque le déposant présente des raisons solides mettant en doute la possibilité que le document soit compris dans «l'état de la technique» concernant sa demande et qu'un examen supplémentaire ne donne pas de preuve suffisante pour écarter ce doute, l'examinateur ne devrait pas poursuivre l'affaire davantage. Ainsi, les seuls cas où un problème est susceptible de se poser à l'examinateur sont:

i) celui dans lequel un document reproduit une description orale (par exemple une conférence publique) ou rend compte d'une utilisation antérieure (par exemple par présentation dans une exposition ouverte au public);

ii) celui dans lequel seule la description orale ou la conférence était accessible au public avant la «date de dépôt» de la demande de brevet européen, le document lui-même n'étant publié qu'à cette date ou ultérieurement.

Dans de tels cas, l'examinateur doit partir de l'hypothèse que le document constitue un compte rendu fidèle de la conférence, de l'exposition ou de tout autre événement antérieur et donc considérer que cet événement fait partie de «l'état de la technique». Cependant, si le demandeur conteste l'exactitude du compte rendu fourni dans le document en invoquant des raisons légitimes, là encore l'examinateur ne devrait pas poursuivre l'affaire plus avant.

Art. 89

5.3 Il convient de noter que l'expression «date de dépôt de la demande» mentionnée à l'art. 54(2), doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. V). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes possibilités revendiquées dans une revendication peuvent avoir des dates de prise d'effet différentes. La question de savoir s'il y a nouveauté doit être posée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication prévoit plusieurs possibilités) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou partie de revendication du fait que cette dernière a une date de prise d'effet antérieure. Bien entendu, si tout ce qui constitue l'état de la technique a été rendu accessible au public avant la date du document le plus ancien établissant une priorité, il n'est pas nécessaire que l'examinateur s'occupe de l'attribution des dates de priorité (et il ne devrait pas le faire).

6. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

Art. 54(3)(4)
Art. 56
Art. 89

6.1 L'état de la technique englobe également l'objet d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement, mais publiées, conformément à l'art. 93, à la date de dépôt de la demande en cours d'examen ou après cette date, dans la mesure ou les demandes antérieures et ultérieures désignent le même ou les mêmes Etats. Les demandes antérieures entrent dans l'état de la technique uniquement du point de vue de la nouveauté et non du point de vue de l'activité inventive). De même, la «date de dépôt» doit être considérée comme la date de priorité dans certains cas appropriés (cf. chapitre V). Par contenu d'une demande de brevet européen, on entend l'ensemble de l'exposé, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications, y compris

i) tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers visant des réalisations impraticables).

ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (voir II, 4.18, avant-dernier paragraphe) ou

iii) tout élément compris dans l'état de la technique pour autant qu'il est explicitement décrit.

Art. 85

Toutefois, le contenu ne comprend aucun document de priorité (ce genre de document servant uniquement à déterminer dans quelle mesure la date de priorité est valable en ce qui concerne la divulgation de la demande de brevet européen (cf. V, 1.2)) ni, compte tenu de l'art. 85, l'abrégé (cf. B-XI, 3).

Il est important de remarquer que c'est le contenu de la demande antérieure, telle qu'elle a été déposée, qui doit être pris en considération pour l'application de l'art. 54(3). Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non officielle, comme le prévoit l'art. 14(2) (cf. A-VIII, 1.1), il se peut qu'un élément du texte original ait été omis par erreur au cours de la traduction dans la langue de la procédure et ne figure donc pas dans la publication faite, conformément à l'art. 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'application de l'art. 54(3).

6.1a La question de savoir si une demande de brevet européen publiée peut être considérée comme une demande interférente au sens de l'art. 54(3) et (4) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure à la date de dépôt de la demande examinée. En cas de revendication de priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (art. 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande prioritaire. Si une revendication de priorité a été abandonnée ou perdue avec effet à une date antérieure à celle de la publication, c'est la date de dépôt et non pas celle de la priorité revendiquée qui est déterminante, que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valide.

En outre, la demande interférente doit obligatoirement avoir encore été en instance à la date de sa publication (cf. J 5/81, JO 4/1982, 155). Si la demande a été retirée ou «perdue» d'une autre façon avant la date de publication, mais si elle a été publiée parce que les préparatifs en vue de la publication étaient achevés, la publication ne produit pas l'effet prévu par l'art. 54(3), mais seulement celui prévu par le paragraphe 2 du même article. L'art. 54(3) doit s'interpréter comme visant la publication d'une demande «valable», c'est-à-dire une demande de brevet européen qui existe à la date de sa publication.

Règle 23bis

Enfin, étant donné que les taxes de désignation peuvent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de mention de la publication du rapport de recherche (art. 79(2)), délai qui peut, le cas échéant, être prorogé du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis, les demandes

européennes ne sont comprises dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) que pour les Etats contractants dont la désignation est définitive à l'expiration du délai susmentionné, en d'autres termes, pour lesquels les taxes de désignation correspondantes ont été acquittées.

Les autres changements prenant effet après la date de publication (p.ex. le retrait d'une désignation ou de la revendication de priorité, ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence quant à l'application de l'art. 54(3) et (4).

Art. 158(1)(2)

6.2 Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux demandes déposées au titre du PCT dans lesquelles l'OEB est office désigné, mais avec une différence importante: Il ressort clairement de l'art. 158 qu'une demande de brevet déposée conformément au PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique à compter de la date de priorité au sens de l'art. 54(3), à moins que le demandeur de brevet en vertu du PCT n'ait acquitté la taxe nationale prévue et n'ait fourni à l'OEB la demande en allemand, en anglais ou en français (cela implique qu'une traduction est nécessaire lorsque la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol ou en russe). La taxe nationale comprend la taxe nationale de base (d'un montant égal à la taxe de dépôt, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication (règle 104 ^{ter}(1) b)).

Règle 87

6.3 Lorsqu'une demande de brevet désigne certains Etats qui sont désignés dans une demande antérieure interférente et d'autres qui ne le sont pas, le demandeur a le choix entre plusieurs types de modifications. Tout d'abord, il peut simplement retirer les désignations qui sont communes à sa demande et à la demande antérieure. En outre, il peut déposer des revendications, pour ceux des Etats désignés en commun, différentes de celles destinées aux autres Etats désignés. Si des revendications différentes sont déposées, l'examinateur devra examiner si le fait de retenir la même description et les mêmes dessins pour l'ensemble de ces revendications ne risque pas de créer une certaine confusion. Dans ce cas, la règle 87 autorise l'examinateur à exiger le dépôt d'une description et de dessins différents; le demandeur n'a pas le droit de demander lui-même une telle modification (cf. aussi III, 8.1). Enfin, le demandeur peut bien entendu limiter la portée de son jeu de revendications de manière à ce qu'une demande antérieure ne puisse plus être considérée comme interférente.

Si le rapport de recherche concernant la demande interférente a été publié, mais que le délai prescrit pour acquitter valablement les taxes de désignation n'est pas encore parvenu à expiration, le demandeur est informé que l'examen ne pourra pas être mené à terme tant que la situation en ce qui concerne les désignations pour la

demande antérieure n'aura pas été clarifiée; tel ne sera pas le cas cependant si le demandeur, que les désignations soient ou non confirmées par des paiements, limite la portée de ses revendications de telle sorte que la demande interférente ne nuise plus à la nouveauté. Si le rapport de recherche n'a pas encore été publié (parce que la demande interférente a été publiée en tant que document «A2»), l'examinateur invite la division de la recherche compétente à effectuer la recherche le plus tôt possible. Dans l'intervalle, l'examen reste en suspens.

Pour les rares cas dans lesquels la délivrance d'un brevet est possible avant même que la recherche relative à des demandes interférentes ait pu être effectuée (par exemple, parce qu'il a été présenté une requête en traitement accéléré pour une demande déposée sans revendication de priorité), voir VI, 8.4.

6.4 La Convention ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date effective. Cependant, un principe accepté dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même demandeur pour une invention. Il est permis d'autoriser un demandeur à présenter deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait dissemblable et se rapportent à des inventions différentes; cependant, dans les cas extrêmement rares où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles l'Etat ou les Etats définitivement désignés du fait de la confirmation donnée par le paiement des taxes de désignation correspondantes seraient les mêmes, et où les revendications auraient la même date de priorité et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au VI, 9.5), le demandeur sera prié soit de modifier l'une des demandes ou les deux, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir celle de ses autres demandes qu'il veut maintenir. Si deux demandes ayant la même date effective sont déposées par deux demandeurs différents, on doit laisser chacune de ces demandes suivre le cours normal de la procédure comme si l'autre n'existait pas.

6a. Interférence avec des droits nationaux antérieurs

Lorsqu'il existe un droit national antérieur dans un Etat contractant désigné dans la demande, le demandeur peut apporter des modifications selon les modalités énoncées au premier paragraphe du point 6.3 ci-dessus lorsqu'il y a interférence entre des demandes de brevet européen. La modification de la demande afin de tenir compte de droits nationaux antérieurs ne doit cependant jamais être exigée ou proposée (cf. également III, 8.4).

7. Examen de la nouveauté

7.1 Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique (cf. IV, 9.7). Mais si un document «initial» (le document d'origine) se réfère explicitement à un autre document (qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques), la teneur de ce dernier peut être considérée comme étant incorporée dans le document dans lequel figure la référence (voir T 153/85, JO 1-2/1998, 1), dès lors que le document auquel il est fait référence était accessible au public à la date de publication du document dans lequel figure la référence. En ce qui concerne les interférences entre demandes de brevet, se reporter aux points 6.1 et II, 4.18.

Le même principe vaut pour tout élément explicitement exclu des revendications (sauf pour les disclaimers qui excluent des réalisations impraticables) et pour l'état de la technique, pour autant qu'il est explicitement décrit. Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans le document initial. La date effective pour la détermination de la nouveauté (cf. IV, 7.3) est toujours celle du document initial.

7.2 Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document; par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques, même si cela n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique. La limitation à un objet revendiqué «dérivant directement et sans équivoque d'un document» est importante. Ainsi, 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 exposés dans le document: cela est une question d'activité inventive.

7.3 Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur devrait être lu comme il aurait été lu par l'homme du métier à la date effective du document. Par «date effective», on entend la date de publication, dans le cas d'un document publié antérieurement, et la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) dans le cas d'un document compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3).

Cependant, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule a été mentionné dans un document n'est

considéré comme connu que si les informations contenues dans ledit document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date effective du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.

7.4 L'examinateur doit également tenir compte du fait que, d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation particulière détruit la nouveauté d'une revendication générique qui la comporte; par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté de l'utilisation du métal en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un métal autre que le cuivre, et la divulgation de rivets détruit la nouveauté des rivets en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un moyen de fixation autre que le rivet.

7.5 Dans le cas d'un document antérieur, l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement exposé dans le document lui-même. Elle peut également être implicite en ce sens qu'en appliquant les instructions données dans le document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. L'examinateur ne devrait formuler d'objection en arguant d'une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut raisonnablement y avoir de doute quant à l'effet pratique des instructions figurant dans le document antérieur (en ce qui concerne toutefois une deuxième utilisation non thérapeutique, voir IV, 7.6).

On peut se trouver également dans des situations de ce type lorsque les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.7a). Il peut se faire qu'un paramètre différent soit mentionné dans l'état de la technique pertinent ou qu'il ne soit fait mention d'aucun paramètre. Si le produit connu et le produit revendiqué sont identiques sur tous les autres poins (ce à quoi on peut s'attendre lorsque, par exemple, les produits de départ et les procédés de fabrication sont identiques), cela soulève d'emblée une objection d'absence de nouveauté. Si le demandeur peut démontrer, par exemple au moyen de tests comparatifs appropriés, qu'il existe effectivement des différences au regard du paramètre, il n'est pas certain que la demande expose toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la fabrication des produits dont les paramètres sont indiqués dans la revendication (art. 83).

7.6 Lorsqu'il détermine le caractère de nouveauté de l'objet des revendications, l'examinateur devrait tenir compte des indications données au point III, 4.4-4.12. Il devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation

particulière visée dans la demande (cf. III, 4.8). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne constitue pas une nouveauté par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, du fait de la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération (voir, par exemple, le cas du «moule pour acier fondu» cité au point III. 4.8).

Il y a lieu également de noter qu'une revendication d'utilisation d'un composé connu à des fins spécifiques fondée sur un effet technique (deuxième utilisation non thérapeutique) doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'art. 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (cf. décisions G 2/88, JO 4/1990, 93 et G 6/88, JO 4/1990, 114). Pour les revendications portant sur une utilisation thérapeutique «ultérieure», voir IV, 4.2.

8. Divulgations non opposables

Art. 55(1)

8.1 Il n'existe que deux cas prévus dans lesquels une invention divulguée n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique, lorsque la divulgation «résulte directement ou indirectement»:

Art. 55(1) a)

i) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, c'est-à-dire lorsque l'invention a été soustraite au demandeur et divulguée contre sa volonté ou

Art. 55(1) b)

ii) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officiellement reconnues au sens de l'art. 55(1) b).

8.2 Dans les cas visés en i) et ii), une condition essentielle est que la divulgation en question ne doit pas être intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet.

8.3 En ce qui concerne le cas visé en i), la divulgation peut avoir lieu dans un document publié ou par tout autre moyen. En particulier, elle peut avoir été faite dans une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure. Par exemple, une personne B ayant eu connaissance par une information confidentielle de l'invention d'une personne A peut elle-même déposer une demande de brevet pour cette invention. En pareil cas, la divulgation résultant de la publication de la demande de B ne portera pas atteinte aux droits de A si ce dernier a déjà

déposé une demande ou s'il le fait dans un délai de six mois après cette publication. De toute façon, compte tenu de l'art. 61, B peut ne pas être autorisé à maintenir sa demande (cf. VI, 9.7 à 9.9).

Pour que puisse être établie l'existence d'un «abus évident», il faut qu'il y ait eu de la part de celui qui a divulgué l'invention soit une intention véritable de nuire, soit une pleine connaissance ou une connaissance présumée des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés (voir T 585/92, JO 3/1996, 129).

Art. 55(2)
Règle 23

8.4 Dans le cas visé en ii), la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la divulgation de l'invention dans le cadre de l'exposition, faute de quoi la divulgation par l'exposition constitue un obstacle pour la demande. De plus, le demandeur doit déclarer, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée, et, dans un délai de quatre mois, il doit produire à l'appui de sa déclaration une attestation répondant aux exigences de la règle 23.

9. Activité inventive

Art. 56

9.1 «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.» La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. L'invention a un caractère de nouveauté si elle se distingue en quelque façon des techniques connues. La question de savoir si l'activité inventive s'est manifestée ne se pose que si le caractère de nouveauté est présent.

9.2 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) (cf. IV, 5); n'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement, dont il est question à l'art. 54(3). Comme il a été dit au point IV, 5.3, le terme «date de dépôt» à l'art. 54(2), signifie date de priorité dans les circonstances appropriées (cf. chapitre V).

9.3 Il convient donc de se demander pour toute revendication définissant l'invention si, à la date de priorité de cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, un homme du métier ne serait pas arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes de cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas valable, par défaut d'activité inventive. Le terme «évident» se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lorsqu'on considère l'activité inventive,

à la différence de la nouveauté (cf. IV, 7.3), il est équitable d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, à la date de priorité de la revendication.

9.3a L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Dans le cas d'une revendication de combinaison, il n'est donc généralement pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que «par conséquent» l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. La seule exception à cette règle est la situation dans laquelle il n'existe aucune relation fonctionnelle entre les caractérstiques de la combinaison, c'est-à-dire lorsque la revendication a pour seul objet une juxtaposition de caractéristiques et non pas une vraie combinaison (cf. exemple donné au point 2.1 de l'annexe au présent chapitre).

9.4 Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examinateur ne perde pas de vue, pour déterminer l'existence ou l'absence d'une activité inventive, qu'il existe différents moyens par lesquels l'homme du métier peut parvenir à une invention. Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes:

i) la formulation d'une idée ou d'un problème à résoudre (la solution paraissant évidente dès lors que le problème est clairement exposé);

Exemple: le problème consistant à indiquer au conducteur d'un véhicule automobile, la nuit, le tracé de la route à suivre à l'aide de la lumière du véhicule lui-même. Dès lors que le problème est énoncé sous cette forme, la solution technique, c'est-à-dire l'emploi de marques réfléchissantes placées à la surface de la route, semble simple et évidente. Pour un autre exemple, voir T 2/83, JO 6/1984, 265.

ii) la résolution d'un problème connu;

Exemple: le problème consistant à marquer de façon indélébile les animaux de ferme tels que les vaches sans causer de souffrance aux animaux ni endommager leur cuir est aussi ancien que l'agriculture elle-même. La solution («marquage par le froid») consiste en une application de la découverte selon laquelle le cuir d'un animal peut perdre définitivement sa pigmentation sous l'action d'une très basse température.

iii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente);

Exemple: il se révèle que l'agréable saveur du beurre est due à d'infimes quantités d'un certain composant. A partir du moment où l'on a compris ce phénomène, l'application technique qui consiste à ajouter ce composant à la margarine apparaît aussitôt avec évidence.

Bien entendu, de nombreuses inventions découlent de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

9.5 Lorsqu'on évalue la contribution apportée par une invention à l'état de la technique afin de déterminer s'il y a activité inventive, il convient de tenir compte en premier lieu des éléments que le demandeur, dans sa description et ses revendications, reconnaît lui-même comme étant connus. L'examinateur devrait considérer une telle constatation de l'état de la technique connu comme étant correcte à moins que le déposant ne déclare qu'il a fait une erreur (cf. VI, 8.5). Cependant, l'état de la technique supplémentaire contenu dans le rapport de recherche peut placer l'invention dans une optique entièrement différente de celle qui apparaît à la lecture du seul mémoire descriptif du demandeur (et, en effet, l'état de la technique ainsi cité peut amener le demandeur à modifier volontairement des revendications afin de redéfinir son invention, avant que la demande ne soit soumise à la procédure d'examen). Pour décider en dernier lieu si l'objet d'une revendication implique une activité inventive, il convient de déterminer la différence entre l'objet de cette revendication et l'état de la technique et, pour ce faire, l'examinateur ne devrait pas s'en tenir au seul point de vue suggéré par la forme de la revendication (état de la technique et partie caractérisante, cf. III, 2).

Pour apprécier l'activité inventive, l'examinateur utilise en principe l'**approche problème-solution**. L'approche problème-solution comporte trois étapes principales:

1. détermination de l'état de la technique le plus proche,

2. identification du problème technique à résoudre,

3. examen de la question de savoir si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et le problème technique, aurait été évidente pour l'homme du métier.

L'état de la technique le plus proche est la combinaison de caractéristiques déductible d'un seul document qui constitue la meilleure base pour examiner la question de l'évidence. L'état de la technique le plus proche peut être par exemple a) une combinaison connue, dans le domaine

technique en cause, dont les effets techniques, le but ou l'utilisation visée, tels qu'il sont divulgués, sont très proches de ceux de l'invention revendiquée ou b) la combinaison ayant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l'invention et susceptible de remplir les fonctions de l'invention.

Lors de la deuxième étape, on détermine de manière objective quel est le **problème technique** à résoudre. Pour ce faire, il convient d'étudier la demande (ou le brevet), l'état de la technique le plus proche et les différences au regard des caractéristiques (qu'elle soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention et l'état de la technique le plus proche, puis de formuler le problème technique. Dans ce contexte, on entend par problème technique l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Il se peut que le problème technique formulé de cette façon soit différent de ce que la demande présente comme «le problème». Ce dernier peut devoir être reformulé, car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, apparaissant notamment dans l'état de la technique révélé au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique dont le demandeur avait effectivement connaissance à la date de dépôt de la demande.

La mesure dans laquelle il est possible de reformuler le problème technique doit être évaluée sur le fond dans chaque cas d'espèce. En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. T 386/89, non publiée au JO). On peut également s'appuyer sur de nouveaux effets soumis ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier discerne que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. 9.10 infra et T 184/82, JO 6/1984, 261).

La notion de problème technique devrait quoi qu'il en soit être interprétée au sens large; elle n'implique pas nécessairement que la solution constitue une amélioration technique par rapport à l'état de la technique. Ainsi, le problème pourrait consister simplement à chercher une solution de remplacement à un dispositif ou à un procédé connu offrant les mêmes effets ou des effets similaires ou présentant un meilleur rapport performances-coût.

Parfois, les caractéristiques d'une revendication offrent plus d'un effet technique, de telle sorte que l'on peut parler d'un problème technique comportant plus d'un élément ou d'un aspect, chacun correspondant à l'un des effets techniques. Dans de tels cas, il faut généralement examiner séparément chaque élément ou chaque aspect.

La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **inciterait** (pas seulement qui pourrait inciter mais qui inciterait) l'homme du métier, confronté au problème technique, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement pour obtenir ainsi un objet couvert par les termes de la revendication, permettant donc d'obtenir les mêmes résultats que l'invention (cf. IV, 9.3).

9.5a Lorsqu'une revendication indépendante est nouvelle et non évidente, il n'est pas nécessaire d'examiner l'évidence ou la non-évidence des revendications qui en dépendent, excepté dans les cas où la revendication de priorité pour l'objet de la revendication dépendante doit être vérifiée en raison de l'existence de documents intermédiaires (cf. V, 2.6.3). De façon similaire, lorsqu'une revendication de produit est nouvelle et non évidente, il n'est pas nécessaire d'examiner l'évidence d'éventuelles revendications portant sur un procédé qui aboutit inévitablement à la fabrication de ce produit, ni celle d'éventuelles revendications d'utilisation de ce produit. En particulier les procédés par analogie sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217).

9.6 Il conviendrait de présumer que l'homme du métier est un praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les 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. 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. (cf. T 32/81, JO 6/1982, 225). Dans certaines circonstances, il peut être plus approprié de recourir à des groupes de personnes, par exemple une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, dans certains secteurs de haute technicité, tels que celui des ordinateurs ou des systèmes téléphoniques et pour des procédés à

spécialisation poussée tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.

9.7 Pour déterminer l'existence d'une activité inventive (à la différence de la nouveauté, cf. IV, 7), il est permis de combiner les divulgations de plusieurs documents ou parties de documents, de différentes parties d'un même document ou d'autres pièces justificatives de l'état de la technique, mais cela uniquement dans le cas où une telle combinaison aurait été évidente pour l'homme du métier au moment de la date de priorité effective de la revendication faisant l'objet de l'examen (cf. T 2/83, JO 6/1984, 265). Pour déterminer s'il est évident de combiner plusieurs divulgations distinctes, l'examinateur doit se demander:

i) si le contenu des documents est susceptible de rendre probable ou improbable la combinaison de ces documents par l'homme de métier lorsqu'il s'intéressera au problème résolu par l'invention; par exemple, si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne pouvaient pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques divulguées, il ne faudrait pas, en règle générale, considérer la combinaison de ces divulgations comme évidente;

ii) si les documents proviennent de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés;

iii) Le fait de combiner deux parties du même document ou davantage serait évident s'il existe un motif raisonnable pour l'homme de métier d'associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident pour l'homme du métier de combiner avec un document antérieur un manuel réputé pour la technique en question ou un dictionnaire classique; ce n'est là qu'un cas particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner les instructions contenues dans un ou plusieurs documents avec les connaissances générales courantes dans le domaine technique considéré. D'une façon générale, il serait également évident pour l'homme de métier de combiner deux documents dont l'un fait référence à l'autre d'une manière claire et indubitable (pour les références considérées comme faisant partie intégrante de la divulgation, cf. 6.1 et 7.1). Pour déterminer si l'on peut combiner un document avec un élément de la technique rendu public antérieurement de quelque façon que ce soit, par exemple par une application pratique, il y a lieu de se livrer à des considérations analogues.

9.8 L' annexe au présent chapitre, intitulée «Conseils pour l'évaluation de l'activité inventive», fournit à titre indicatif des exemples de circonstances dans lesquelles une invention devrait être considérée soit comme découlant de manière évidente de l'état de la technique, soit au contraire comme impliquant une activité inventive. Il convient de noter que

ces exemples ne sont donnés qu'à titre indicatif et que le principe applicable dans chaque cas est celui consistant à se demander «si cela était évident pour un homme du métier». Les examinateurs ne devraient pas essayer d'adapter l'un de ces exemples à un cas particulier lorsqu'il n'est pas évident que cet exemple est applicable. En outre, cette liste n'est pas exhaustive.

9.9 Il ne faut pas oublier qu'une invention qui, à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique, peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examinateur devrait se méfier de ces analyses a posteriori et il devrait toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention invoquée. Dans tous les cas, il devrait essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique tel qu'il apparaît à un homme du métier avant la contribution du demandeur et il devrait chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il devrait prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve pertinents soumis par le demandeur. Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant et que cela peut être rapporté d'une manière convaincante à l'un des éléments figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examinateur devrait s'interroger avant de rejeter cette revendication pour défaut d'activité inventive.

Il en est de même si l'invention résout un problème technique que l'homme du métier s'efforce de résoudre depuis longtemps ou satisfait un besoin qui existe, lui aussi, depuis longtemps. Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme constituant une preuve de l'existence d'une activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et à condition que l'examinateur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou de publicité).

9.10 Les arguments et éléments de preuves pertinents que l'examinateur prend en considération pour juger de l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être soumis par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (voir 9.5 supra et VI, 5.7 et 5.7a, 5.7c et 5.7d).

Toutefois, il convient d'être prudent lorsque de nouveaux effets sont invoqués à l'appui de l'activité inventive. Ces nouveaux effets ne peuvent être pris en considération que s'ils sont implicitement contenus dans le problème technique initialement formulé dans la demande telle que déposée ou, du moins, s'ils ont un rapport avec celui-ci (cf. également 9.5 supra, T 386/89, non publiée au JO, et T 184/82, JO 6/1984, 261).

Exemple d'effet nouveau:

L'invention telle que déposée a pour objet une composition pharmaceutique ayant une action spécifique. A première vue, compte tenu de l'état de la technique pertinent, il semble que l'invention n'implique pas d'activité inventive. Par la suite, le demandeur produit une nouvelle preuve qui montre que la composition revendiquée présente un avantage inattendu, en raison de sa faible toxicité. Dans ce cas, il est possible de reformuler le problème technique en y introduisant l'aspect de la toxicité, car l'action pharmaceutique et la toxicité sont liées en ce sens que l'homme du métier examine toujours les deux aspects conjointement.

La reformulation du problème technique peut ou non entraîner une modification de l'énoncé du problème technique, énoncé modifié qui est ensuite inséré dans la description. Une telle modification n'est autorisée que si elle satisfait aux conditions énumérées au point VI, 5.7c. Dans l'exemple de la composition pharmaceutique donné ci-dessus, ni le problème reformulé ni l'information relative à la toxicité ne peuvent être introduits dans la description sans enfreindre l'art. 123(2).

Conseils pour l'évaluation de l'activité inventive

1. Applications de mesures connues ?

1.1 Inventions comportant l'application, de manière évidente, de mesures connues et pour lesquelles il y a eu, par conséquent, absence d'activité inventive:

i) Les indications contenues dans un document antérieur sont incomplètes et l'invention représente au moins l'une des solutions possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de l'homme du métier pour combler cette lacune.

> **Exemple**: L'invention porte sur une armature de bâtiment en aluminium. Un document antérieur divulgue la même armature en précisant qu'elle est bâtie en matériau léger mais sans mentionner l'utilisation de l'aluminium.

ii) L'invention ne se distingue des techniques connues que par l'utilisation d'équivalents (mécaniques, électriques ou chimiques) bien connus.

> **Exemple**: L'invention se rapporte à une pompe qui ne diffère d'un type connu de pompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

iii) L'invention consiste simplement dans une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les caractéristiques également connues de cette dernière.

> **Exemple**: Une composition pour le lavage contient comme détergent un composé connu ayant la propriété connue de diminuer la tension superficielle de l'eau, et l'on sait que c'est là une propriété essentielle des détergents.

iv) L'invention consiste en une substitution de matière, dans un dispositif connu, par une matière récemment mise au point et dont les propriétés sont de telle nature que cette matière est manifestement appropriée à cette utilisation («substitution analogue»).

> **Exemple**: Un câble électrique comprend une gaine protectrice de polyéthylène liée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif. L'invention consiste en l'utilisation d'un adhésif qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

v) L'invention consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation étroitement analogue («utilisation analogue»).

> **Exemple**: L'invention consiste en l'application d'une technique de commande par impulsions d'un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule industriel (tel qu'un chariot élévateur à fourche), l'utilisation de cette technique pour commander le moteur électrique de propulsion du chariot étant déjà connue.

1.2 Inventions comportant l'application non évidente de mesures connues et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive:

i) Une méthode de travail ou un moyen connu utilisé à une fin nouvelle produit un effet nouveau et surprenant.

> **Exemple**: On sait que l'énergie haute fréquence peut être utilisée pour le soudage en bout par induction. Il peut dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par conduction avec le même effet; il y aurait toutefois activité inventive dans ce cas si l'énergie haute fréquence était utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant à première vue nécessaire pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et la tôle). L'effet complémentaire inattendu réside dans le fait que le décalaminage apparaît inutile car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine, qui constitue un diélectrique.

ii) Utilisation nouvelle d'un dispositif connu ou d'une matière connu, impliquant l'élimination de difficultés techniques impossibles à surmonter par des techniques habituelles.

> **Exemple**: L'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à commander l'élévation et la descente, permettant de se passer de l'armature de guidage extérieure employée auparavant. Il existait un dispositif similaire pour supporter des docks flottants ou des pontons, mais il était nécessaire de surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

2. Combinaison évidente de caractéristiques ?

2.1 Combinaison de caractéristiques qui découle de manière évidente de l'état de la technique et qui, de ce fait, n'implique pas une activité inventive:

L'invention consiste simplement à juxtaposer ou à associer des dispositifs ou procédés connus fonctionnant chacun de façon normale sans entraîner des interactions dans le fonctionnement qui ne soient pas évidentes.

> **Exemple**: Une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

2.2 Combinaison de caractéristiques qui ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qui, de ce fait, implique une activité inventive.

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique se trouve réalisé. A cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient ou non intégralement ou en partie connues elles-mêmes.

> **Exemple**: Un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention a consisté à trouver que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, renforce l'effet de l'analgé-

sique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

3. Sélection évidente ?

3.1 Sélection découlant de manière évidente de l'état de la technique, parmi un certain nombre de possibilités connues, et par conséquent, sélection n'impliquant pas une activité inventive.

i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de possibilités également appropriées.

Exemple: L'invention se rapporte à un procédé chimique connu dans lequel on sait qu'on peut fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre de solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention ne porte que sur le choix d'une solution.

ii) L'invention consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains intervalles de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée et il est clair que ces paramètres pourraient être déterminés par la méthode habituelle des tâtonnements ou par application des méthodes de recherche ordinaires.

Exemple: L'invention se rapporte à un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par une vitesse d'écoulement déterminée d'un gaz inerte. Les vitesses indiquées sont simplement celles auxquelles un praticien expérimenté aboutirait nécessairement.

iii) est possible d'aboutir à l'invention seulement par une simple extrapolation directe de la technique connue.

Exemple: L'invention est caractérisée par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y, en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette caractéristique peut être déduite simplement par extrapolation sur un graphique linéaire qui peut être établi sur la base des techniques connues, en portant la stabilité thermique en fonction de la teneur en X.

iv) L'invention consiste simplement à sélectionner dans un groupe très large des composés ou des combinaisons (y compris des alliages) chimiques déterminés.

Exemple: L'état de la technique inclut la connaissance d'un composé chimique caractérisé par une structure précise et comportant un substituant appelé «R». Ce substituant «R» est défini de telle manière qu'il couvre des séries entières de groupes de radicaux définis d'une manière générale, tels que tous les radicaux alcoyles ou aryles non substitués ou substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles, ou les deux, bien que, pour des raisons pratiques, il ne soit fourni qu'un très petit nombre d'exemples précis. L'invention consiste à sélectionner un radical particulier ou un groupe déterminé de radicaux parmi ceux auxquels il est fait référence pour le substituant «R» (le radical ou le groupe de radicaux choisis n'étant pas divulgués avec précision dans le document de l'état

de la technique car, sinon, le problème qui se poserait serait celui de l'absence de nouveauté plutôt que celui de l'activité inventive). Les composés résultant de cette sélection

a) ne sont pas décrits ni présentés comme possédant des propriétés intéressantes que n'auraient pas eues les composés mentionnés dans les exemples cités dans l'état de la technique, ou bien

b) sont décrits comme possédant des propriétés intéressantes par rapport aux composés spécifiquement indiqués dans l'état de la technique, mais ces propriétés sont telles que l'homme du métier s'attend à les trouver dans ces composés, et qu'il est donc probablement amené à faire lui-même cette sélection.

3.2 Sélection ne découlant pas de manière évidente de l'état de la technique, parmi un certain nombre de possibilités connues, et par conséquent sélection impliquant une activité inventive.

i) L'invention consiste à sélectionner dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par exemple, les conditions de température et de pression), ce choix ayant des effets inattendus sur la mise en oeuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu.

Exemple: Il était connu qu'un procédé permettant d'obtenir par élévation de la température une substance C à partir des substances A et B donnait, pour une température comprise entre 50 et 130° C, une quantité de substance C croissant proportionnellement à l'élévation de la température. Or, on découvre qu'entre 63 et 65° C, températures qui n'avaient jusqu'à présent pas été explorées, la quantité de substance C obtenue était considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

ii) L'invention consiste à sélectionner, dans un groupe très large, des composés ou des combinaisons (y compris des alliages) chimiques déterminés présentant des avantages inattendus.

Exemple: Si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution déjà utilisé à l'alinéa iv, sous 3.1, ci-dessus, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution «R» parmi l'ensemble des possibilités définies dans l'état antérieur de la technique. Cependant, dans ce cas, non seulement le choix porte sur un domaine particulier de l'ensemble des possibilités et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes (cf. IV, 9.10 et VI, 5.7a), mais aucune indication n'est susceptible d'inciter l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir lesdites propriétés intéressantes.

4. Préjugé technique vaincu ?

En règle générale, il y a activité inventive si l'état antérieur de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il n'envisagerait même pas d'effectuer des expériences en vue d'établir s'il existe plusieurs autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

Exemple: Après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant, afin d'éviter qu'elle ne déborde. La mise au point d'un procédé analogue, mais sans prendre de précautions pour isoler la boisson de l'air ambiant (aucune précaution n'étant, en effet, nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

CHAPITRE V

PRIORITÉ

1. Le droit de priorité

1.1 La date de dépôt accordée à une demande de brevet européen est celle à laquelle cette demande satisfait aux conditions figurant à l'art. 80 ou, si elle est déposée dans le cadre du PCT, la date à laquelle elle satisfait aux conditions figurant à l'art. 11 du PCT. Cette date reste inchangée sauf dans le cas, prévu à l'art. 91(6) et à l'art. 14(2) du PCT, où les dessins ont été déposés après la date de dépôt de la demande. La date de dépôt peut représenter la seule date de prise d'effet de la demande. Elle revêt une certaine importance pour la détermination de la date d'expiration de certains délais (par exemple le délai dans lequel la désignation de l'inventeur doit être faite aux termes de l'art. 91(5)), pour la définition de l'état de la technique en vue d'apprécier si l'objet de la demande présente un caractère de nouveauté ou s'il découle d'une manière évidente de l'état de la technique, et pour la détermination conformément à l'art. 60(2), de la demande de brevet européen qui doit être examinée, lorsque plusieurs demandes ont été déposées par différentes personnes pour la même invention.

Art. 89

1.2 Toutefois, il arrivera souvent que la demande de brevet européen revendique le droit de priorité de la date de dépôt d'une demande antérieure. En pareil cas, c'est la date de priorité (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande antérieure) qui devient la date de prise d'effet aux fins des décisions mentionnées au point précédent.

Art. 87(1)
Art. 87(5)

1.3 Pour que le droit de priorité soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies. La demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le demandeur de la demande européenne ou par son ayant droit. Cette demande antérieure doit avoir constitué la «première demande» déposée pour l'invention qui fait l'objet de la demande européenne (cf. V, 1.4 et 1.4a). Elle doit avoir été déposée dans un délai maximum de 12 mois avant la date de dépôt de la demande de brevet européen. Ce dépôt doit avoir eu lieu dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris ou dans un Etat qui a conclu avec l'Office un accord bilatéral ou multilatéral équivalent (voir la liste dans l'Annexe de A-III).

Art. 87(2)
Art. 87(3)

Les termes «dans ou pour» un Etat partie à l'Union de Paris signifient que les demandes antérieures dont la priorité peut être revendiquée peuvent être des demandes nationales, des demandes européennes ou des demandes déposées dans le cadre du PCT. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat contractant de la CBE, cet Etat peut également être désigné dans la demande

européenne. La demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur. Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour qu'une date de dépôt ait été accordée, cette dernière peut être utilisée pour constituer une date de priorité, quel que soit le sort réservé à la demande, même si, par exemple, elle est ultérieurement abandonnée ou rejetée.

1.4 Généralement (sauf dans les conditions exposées sous V, 1.4a), la date de dépôt de la «première demande» doit être revendiquée comme une priorité, c'est-à-dire de la demande divulguant pour la première fois tout ou une partie de l'objet de la demande européenne. S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande «encore plus antérieure» au nom du même inventeur, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande «encore plus antérieure».

Dans la mesure où la revendication de priorité n'est pas valable, la date effective de la demande européenne est la date de son dépôt. L'objet antérieurement divulgué de la demande européenne n'est pas nouveau, si la demande «encore plus antérieure» susmentionnée a été publiée avant la date effective de la demande européenne (art. 54(2)) ou si la demande «encore plus antérieure» est également une demande européenne publiée à ou après la date effective de la demande européenne concernée (art. 54(3)), et que les taxes de désignation pour les mêmes Etats contractants ont été valablement acquittées (art. 54(4) et règle 23bis).

Art. 87(4)

1.4a Une demande déposée ultérieurement pour la même invention et dans, ou pour, le même Etat sera considérée comme la première demande aux fins de la revendication de priorité si, à la date où cette demande ultérieure a été déposée, la première demande avait été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits et en n'ayant pas servi de base à une revendication de priorité. L'Office ne se préoccupera pas de cette question à moins qu'il n'y ait une preuve de l'existence d'une demande antérieure comme, par exemple, dans le cas d'une demande renouvelée en partie au sens de la législation des Etats-Unis («continuation-in-part application»). Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande antérieure pour la même invention et lorsque le droit de priorité revêt de l'importance en raison de l'état de la technique à prendre en considération (cf. V, 2.1), il faudrait inviter le demandeur à prouver par une attestation établie par une autorité compétente (normalement, un office national de brevets) qu'il ne subsistait aucun droit au titre de la demande antérieure portant sur l'objet de la demande qui est examinée.

Art. 88(2)
Art. 88(3)

1.5 «Des priorités multiples peuvent être revendiquées», c'est-à-dire qu'une demande de brevet européen peut donner lieu à la revendication des droits de priorité fondés sur plus d'une demande antérieure. Les demandes antérieures peuvent avoir été déposées soit dans, ou pour, un même Etat, soit dans, ou pour, plusieurs Etats, mais, dans tous les cas, la demande la plus ancienne doit avoir été déposée au maximum 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne. Un élément d'une demande de brevet européen recevra la date de priorité du document de priorité le plus ancien qui le divulgue. Si, par exemple, une demande de brevet européen décrit et revendique deux modes de réalisation A et B d'une invention, A étant exposé dans une demande déposée en France et B dans une demande déposée en Allemagne, toutes deux ayant été déposées dans les 12 mois qui précèdent, les dates de priorité de ces deux demandes peuvent être revendiquées pour les parties appropriées de la demande de brevet européen; au mode de réalisation A sera affectée, comme date effective, la date de priorité de la demande française et au mode de réalisation B celle de la priorité de la demande allemande. Si ces deux modes de réalisation sont revendiqués sous la forme de possibilités dans la même revendication, chaque possibilité aura de la même façon la date de priorité correspondante comme date effective. D'autre part, si une demande de brevet européen est fondée sur une première demande antérieure exposant un élément C et sur une deuxième demande antérieure exposant un élément D, aucune de ces deux demandes n'exposant la combinaison de C et de D, la date de dépôt accordée à une revendication portant sur cette combinaison ne pourra être que celle de la demande de brevet européen elle-même. En d'autres termes, il n'est pas permis de faire une mosaïque en combinant l'ensemble des documents permettant d'établir le droit de priorité. Il peut y avoir une exception lorsque l'un des documents permettant d'établir le droit de priorité contient une référence à l'autre et indique explicitement que des caractéristiques énoncées dans les deux documents peuvent être combinées d'une manière particulière.

2. Détermination de la date de priorité

2.1 En règle générale, l'examinateur ne devrait pas se livrer à un examen quant à la validité d'un droit de priorité. Néanmoins, le droit de priorité devient important si l'état de la technique à prendre en considération (par exemple un document «intermédiaire») 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 (voir IV, 5.3) 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 définitivement un ou plusieurs

des Etats qui y sont désignés, ce qui a été confirmé par le paiement des taxes de désignation correspondantes (cf. IV, 6a). En pareils cas, (c'est-à-dire les cas où la technique en question serait pertinente si elle avait été divulguée à une date antérieure), l'examinateur doit s'assurer que la ou les dates de priorité revendiquées peuvent être accordées aux parties appropriées de la demande qu'il examine. L'examinateur communique au demandeur si des dates de priorité revendiquées données peuvent être ou non accordées aux parties examinées de la demande et si, en conséquence, par exemple, le document «intermédiaire», ou l'autre demande de brevet européen sont compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54. De même, dans le cas d'une interférence éventuelle avec une autre demande de brevet européen dans les conditions visées à l'art. 54(3), il peut en outre être nécessaire d'accorder des dates de priorité aux parties appropriées de cette autre demande et d'en faire part de façon analogue au demandeur.

Art. 88(4)

2.2 Lorsque l'examinateur est appelé à considérer la question de la date de priorité, il devrait tenir compte de toutes les exigences mentionnées aux points V, 1.3 à 1.5 ci-dessus. Il devrait aussi se souvenir que, pour accorder une date de priorité, il n'est pas nécessaire que les éléments de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée figurent parmi les revendications de la demande antérieure. Il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure «révèle d'une façon précise» ces éléments. En conséquence, la description et les revendications ou les dessins de la demande antérieure devraient être considérés dans leur ensemble pour trancher la question, excepté qu'il ne faudrait pas tenir compte d'un élément qui serait soit mentionné uniquement dans la partie de la description se référant à l'état antérieur de la technique, soit explicitement exclu des revendications.

2.3 La condition selon laquelle la révélation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que les éléments en question soient simplement évoqués en termes larges et généraux. Une revendication pour un élément précis défini par des caractéristiques déterminées ne saurait conduire à un droit de priorité sur la base de simples références générales à des caractéristiques dans le document sur lequel se fonde la priorité. Toutefois, une correspondance exacte n'est pas exigée. Il suffit qu'une analyse faite selon des critères raisonnables fasse apparaître que tous les éléments de la revendication sont exposés en substance.

2.4 Le critère fondamental permettant de vérifier si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est identique au critère utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'art. 123(2) (cf. VI, 5.4). En d'autres termes, pour bénéficier de la date de priorité, il faut que l'objet de la

revendication découle directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité, en tenant compte de caractéristiques implicites pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document. A titre d'exemple de divulgation implicite, on peut noter qu'une revendication portant sur un appareil comprenant «des moyens de fixation amovibles» pourrait bénéficier de la date de priorité d'une divulgation de cet appareil, dans lequel l'élément de fixation correspondant est soit un boulon et un écrou, soit un encliquetage à ressort, soit un système d'attache à genouillère, à condition que l'idée générale d'amovibilité découle pour l'homme du métier de la divulgation d'un tel élément.

2.5 S'il n'a pas été satisfait aux critères mentionnés aux points V, 2.2 à 2.4, à l'égard d'une demande antérieure déterminée, la date de prise d'effet de la revendication (ou de l'un des modes de réalisation revendiqués) sera soit la date de dépôt de la demande la plus ancienne qui contient effectivement la divulgation requise, et dont la priorité a été valablement revendiquée (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18), soit, en l'absence d'une telle divulgation, la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même (ou la nouvelle date de dépôt si la date de la demande a été modifiée conformément aux dispositions de l'art. 91(6)).

2.6 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples

Remarque: les dates indiquées ont été choisies uniquement à titre d'illustration; il n'a pas été tenu compte du fait que les bureaux de réception de l'Office européen des brevets sont fermés le week-end et certains jours fériés.

2.6.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée:

P désigne la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne EP, D la divulgation de l'objet de la demande P

1.1.90	1.5.90	1.6.90
dépôt	publication	dépôt
P	D	EP

L'état de la technique au sens de l'art. 54(2) est représenté par D si la revendication de la priorité de P n'est pas valable.

2.6.2 Autre demande européenne publiée dans l'intervalle:

P1 désigne la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne EP1, P2 la demande dont

la priorité est revendiquée dans la demande européenne EP2.
EP1 et EP2 sont déposées par deux demandeurs différents.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
dépôt	dépôt	dépôt	publication	dépôt
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

L'état de la technique au sens de l'art. 54(3) est représenté par EP1 si la revendication de la priorité de P1 et la revendication de priorité de P2 sont valables. Il en va de même si EP1 a été publiée après le dépôt de EP2.
L'état de la technique au sens de l'art. 54(2) est représenté par la publication d'EP1 si la revendication de priorité de P2 n'est pas valable.

2.6.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions.

La demande européenne EP revendique la priorité des demandes P1 et P2, D représente la divulgation de A et de B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
dépôt	publication	dépôt	dépôt
P1	D	P2	EP
A+B	A+B	A+B+C	revendication 1: A+B revendication 2: A+B+C

La priorité de P1 étant valable en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, la publication D ne représente pas l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) par rapport à cette revendication. La revendication 2 ne peut pas bénéficier de la priorité de P1 car elle ne porte pas sur le même objet. Par conséquent, la publication D représente l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) pour ce qui est de cette revendication (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18). Peu importe ce faisant que la revendication 2 se présente sous la forme d'une revendication dépendante ou d'une revendication indépendante.

2.6.4 Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la «première demande» au sens de l'art. 87(1):

P1 est la première demande concernant l'invention à avoir été déposée par le même demandeur. La demande européenne EP revendique la priorité de la demande P2, déposée ultérieurement aux Etats-Unis, et qui est une «continuation-in-part» («cip») de la demande P1. D représente la divulgation publique de A+B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
dépôt	dépôt	publication	dépôt
P1	P2 («cip»)	D	EP
A+B	A+B	A+B	rev.1: A+B
	A+B+C		rev.2: A+B+C

La priorité de P2 revendiquée pour la revendication 1 n'est pas valable car ce n'est pas la demande P2 qui représente la «première demande» au sens de l'art. 87(1) en ce qui concerne l'objet de cette revendication, mais P1, qui a «laissé des droits subsister» en ce sens que P2 en est une «continuation-in-part». L'art. 87(4) n'est donc pas applicable, et l'abandon, le retrait, le rejet ou la non-publication de P1 ne peuvent rien changer cet état de fait.
D représente une antériorité opposable à la revendication 1 au sens de l'art. 54(2), mais non à la revendication 2 puisque cette revendication a une priorité plus ancienne, à savoir la date de dépôt de P2.

3. Revendication de la priorité

Art. 88(1)
Règle 38(1)

3.1 Le demandeur qui désire revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité comportant les indications relatives au dépôt antérieur et indiquées à la règle 38(1), une copie certifiée conforme de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'Office.

Règle 38(2)
Règle 38(3)

3.2 La date et l'Etat de tout dépôt dont la priorité est revendiquée doivent être mentionnés lors du dépôt de la demande de brevet européen et le numéro de dépôt doit être indiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie certifiée conforme du document permettant d'établir le droit de priorité doit également être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-III, 6.7 et A-VII, 3.5).

Règle 38(3)

Conformément à la règle 38(3), troisième phrase, et à la décision du Président de l'OEB en date du 22 décembre 1998 (JO 2/1999, 80), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe, si la demande antérieure est:

(i) une demande de brevet européen,

(ii) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT,

(iii) une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais ou

(iv) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets en tant qu'office récepteur au titre du PCT.

Aucune requête n'est nécessaire à cette fin.

Art. 88(1)
Règle 38(4)

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Si tel n'est pas le cas, ou si le texte de la demande européenne est plus long ou plus court que celui de la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut pas être acceptée, et il convient de produire une traduction complète. Un simple changement au niveau de l'agencement des différents éléments (c'est-à-dire des revendications par rapport à la description) n'affecte en rien la validité de cette déclaration.

Dans la notification suivant la règle 51(6), l'OEB invite le demandeur à produire la traduction ou la déclaration requise. Cette invitation n'est émise avant le délai prescrit que si la traduction est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (cf. V, 2.1).

3.3 Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. A-III, 6.10 et 6.11). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le droit de priorité demeure valable lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3) (cf. V, 2.1 et 3.4) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen. De ce point de vue, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite dans la mesure où les modifications prenant effet après la date de publication sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3).

3.4 Le demandeur peut à tout moment renoncer volontairement à la priorité revendiquée. S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques de la publication soient terminés, la date de priorité est sans effet et la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt. Si il y renonce alors que les préparatifs techniques de la publication étaient terminés, la demande est néanmoins publiée 18 mois après la date de priorité initialement revendiquée (cf. A-VI, 1.1 et C-IV, 6.1a).

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D'EXAMEN

Le présent chapitre expose la procédure générale de l'examen de la demande de brevet et comporte, chaque fois qu'il est nécessaire, des directives concernant des questions particulières. Il ne donne pas d'instructions détaillées au sujet de questions d'administration interne.

1. Début de l'examen

Art. 94
Règle 85ter
Art. 2 n° 7 RRT
Art. 94(3)
Art. 122(5)

1.1 Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, il est nécessaire que le demandeur formule une requête en examen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le dépôt d'une requête écrite et l'acquittement de la taxe d'examen. 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. Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire. Si la requête en examen n'est pas formulée en temps utile, la demande est réputée retirée. Une restitutio in integrum quant au délai de formulation de la requête en examen conformément à l'art. 94(2) est exclue (voir également 1.1.4).

Art. 96(1)
Art. 96(3)
Art. 121
Art. 122
Art. 10ter RRT

1.1.1 Si le demandeur a formulé la requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été signifié, il est invité par l'OEB à déclarer, dans le délai de six mois susmentionné, s'il maintient sa demande. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, les remèdes juridiques visés à l'art. 121 (poursuite de la procédure de la demande) et à l'art. 122 (restitutio in integrum) sont utilisables. La taxe d'examen est intégralement remboursée si la demande est retirée ou rejetée ou réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure passe à la division d'examen (cf. VI, 1.2).

Art. 96(1)
Art. 18(1)
Art. 10ter RRT

1.1.2 Le demandeur peut également, lorsqu'il formule la requête en examen avant la signification du rapport de recherche, renoncer à recevoir l'invitation visée à l'art. 96(1), et donc déposer sa requête en examen sans considération du résultat de la recherche, ce qui permet également d'accélérer la procédure (voir communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340 et E-VIII, 3). Dans ce cas, la déclaration de maintien est réputée faite avec la signification du rapport de recherche. La division d'examen devient ainsi compétente à compter de cette date. Si la demande de brevet européen est retirée ultérieurement,

avant le début de l'examen quant au fond, la taxe d'examen est remboursée à 75%.

Art. 157(1)
Art. 150(2)
Art. 157(2)
Art. 158(3)

1.1.3 Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois mentionné ci-dessus commence à courir à compter de la date de la publication du rapport de recherche PCT ou de la déclaration faite en vertu de l'art. 17(2) a) du PCT. Conformément aux dispositions de l'art. 150(2), le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée pour une demande euro-PCT ne vient toutefois pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'art. 22 ou par l'art. 39 du PCT. La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 157(2), ou si la demande internationale visée à l'art. 158(3), sera à nouveau publiée par l'OEB n'exerce pas d'influence sur le délai.

1.1.4 Un demandeur qui n'observe pas le délai prévu pour la formulation d'une requête en examen dans le cas d'une demande euro-PCT, ne peut être rétabli dans ses droits (décisions G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25, contraires aux décisions antérieures de la Chambre de recours juridique).

Règle 25

1.1.5 Il convient de remarquer que, lorsque le rapport de recherche a été établi pour plusieurs inventions présentant une absence d'unité d'invention, le demandeur peut choisir celle qu'il souhaite voir examiner dans la demande en cause. L'objection d'absence d'unité sera soulevée pour les autres, qui pourront alors faire l'objet de demandes divisionnaires conformément à la règle 25 (cf. III, 7.9 à 7.13).

Art. 18(1)

1.2 La section de dépôt est compétente jusqu'à ce que la requête en examen ait été formulée ou, si celle-ci a été formulée avant la signification du rapport de recherche, jusqu'à ce que le demandeur ait, dans le délai qui lui est imparti, déclaré en réponse à l'invitation qui lui est adressée conformément à l'art. 96(1), qu'il maintenait sa demande. Lorsque la compétence de la section de dépôt cesse, le dossier relatif à la demande de brevet est transmis à la direction compétente pour examiner la demande.

1.3 Le dossier est, en règle générale, transmis à une division d'examen responsable de l'examen des demandes de brevet dans le domaine technique dans lequel la demande en question a été classée par la division de la recherche ou par l'administration chargée de la recherche, au sens du Traité de coopération, qui a effectué ladite recherche. Dans certains cas, il peut être indiqué de transmettre la demande à une division d'examen comprenant des examinateurs qui ne sont pas, en règle générale, compétents pour le domaine indiqué de la classification internationale des brevets. Cela peut être justifié par un

certain nombre de raisons: par exemple, lorsque l'examen d'une demande exige des connaissances techniques très spécialisées; en vue de permettre, dans les cas où cela convient, qu'une demande initiale et une demande divisionnaire soient instruites par la même division d'examen (cela peut être plus rationnel dans certains cas, même si les deux demandes sont classées dans des domaines techniques différents); ou lorsque la classification de la demande publiée ne correspond pas à l'objet de la demande tel qu'il est communiqué à l'examinateur chargé de l'examen quant au fond (par exemple parce que la demande a été modifiée après réception du rapport de recherche).

Art. 18(2)

1.4 Une division d'examen se compose normalement de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction au sein de la division responsable de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des membres de cette division jusqu'à ce que la décision relative au rejet de la demande ou à la délivrance du brevet soit prise. Cela signifie que, jusqu'à cette date, cet examinateur est chargé, au nom de la division d'examen, de toutes les notifications au demandeur mais il peut, à tout moment, consulter à titre officieux les autres membres de la division si un point particulier soulève une difficulté ou un doute (cf. VI, 7.1). Lorsqu'il est fait mention, dans le présent chapitre des directives, de «l'examinateur», cela se rapporte, en règle générale, à l'examinateur auquel le travail est confié dans ces conditions; il va de soi que cet examinateur agit constamment au nom de la division d'examen.

Art. 79(2)
Art. 91(1) e)

1.5 Aux termes de l'art. 79(2), les taxes de désignation peuvent être valablement acquittées dans le même délai que celui prévu pour le paiement de la taxe d'examen et, par conséquent, elles sont généralement acquittées en même temps que la taxe d'examen. C'est donc en règle générale à la division d'examen qu'il incombe de vérifier si et dans quelle mesure les taxes de désignation ont été valablement acquittées, la section de dépôt n'étant alors plus compétente (art. 18(1)). Il en va de même pour ce qui est des taxes d'extension, voir A-III, 13.2. Cette tâche a été confiée aux agents des formalités, conformément à la règle 9(3), voir point 1 du Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale Examen et Opposition, en date du 15.6.1984, JO 7/1984, 317, révisé le 1.2.1989, JO 5/1989, 178.

2. Procédure d'examen en général

Art. 94

2.1 L'examen a pour but de s'assurer que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions définies dans les dispositions pertinentes de la Convention et du règlement d'exécution. La principale tâche de la division d'examen est de veiller au respect des conditions de fond; les critères permettant à un examinateur

d'établir si elles ont été remplies font l'objet, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, d'une étude approfondie dans les autres chapitres de la présente partie des directives. En ce qui concerne les conditions de forme (voir la partie A), c'est à la section de dépôt qu'il incombe initialement de vérifier si elles sont remplies. Avec le transfert de la demande à la division d'examen, cette division devient compétente à titre définitif mais, en règle générale, les questions de forme relèvent de la compétence d'un agent des formalités. L'examinateur ne devrait pas perdre de temps à contrôler le travail qui a déjà été effectué par la section de dépôt ou par cet agent des formalités; toutefois, s'il estime que le rapport concernant la forme de la demande est incorrect ou incomplet, il devrait renvoyer la demande à cet agent des formalités pour qu' il l'étudie à nouveau.

Règle 51(1)

2.2 L'examen doit être effectué conformément à la procédure prévue à l'art. 96(2) et (3), à l'art. 97, à la règle 51(2) à (11) et à la règle 52. L'examinateur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. En exécutant sa tâche, l'examinateur dispose des documents qui composent la demande de brevet européen et du dossier lui permettant de connaître le déroulement de toute la procédure jusqu'au début de l'examen. En particulier, ce dossier comprend la requête en délivrance du brevet européen ainsi que la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications, tels qu'ils ont été déposés initialement, les modifications apportées à cette date, le rapport de recherche comportant, éventuellement, les observations du demandeur au sujet de ce rapport, les copies des documents cités, le rapport concernant la forme établi par la section de dépôt et les documents de priorité (cf. V, 3).

2.3 Lorsque l'examinateur a étudié et compris les revendications, ainsi que les revendications modifiées le cas échéant, il devrait rechercher toutes les autres demandes européennes interférentes qui relèvent du domaine défini à l'art. 54(3) (cf. VI, 8.4).

Règle 51(3)
Règle 84
Art. 96(2)
Règle 51(2)

2.4 En prenant en considération les documents cités dans le rapport de recherche, s'il y en a, et tous les autres documents découverts à la suite de la recherche mentionnée au point VI, 2.3 ci-dessus, ainsi que les modifications qui peuvent avoir été proposées ou les observations formulées par le demandeur, l'examinateur devrait établir quelles sont les conditions prévues par la Convention et le règlement d'exécution auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. Il écrit alors au demandeur pour lui indiquer les motifs pour lesquels il soulève des objections et l'inviter à présenter ses observations ou à soumettre des modifications dans un délai qu'il lui impartit. Les documents produits à l'appui de la demande de brevet ne sont pas renvoyés au demandeur; toutefois, une copie de

la description et des revendications peut être envoyée dans les cas où cela convient (cf. E-II). Lorsque le demandeur a répondu, l'examinateur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.

Art. 96(2)
Art. 97
Règle 68(2)
Art. 113(1)
Art. 109
Art. 111(1)
Art. 111(2)

2.5 Lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examinateur devrait être guidé par le principe primordial en vertu duquel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir après un nombre d'actes aussi réduit que possible et il devrait mener la procédure en y pensant toujours. La Convention prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur, mentionnée au point VI, 2.4, devrait intervenir «aussi souvent qu'il est nécessaire». Néanmoins, s'il ne fait aucun doute que le demandeur n'essaie pas vraiment de répondre aux objections de l'examinateur, soit en modifiant sa demande, soit en présentant des arguments contraires, ce dernier devrait, dès la première fois qu'il réexamine la demande, la soumettre aux autres membres de la division d'examen, qui pourront décider de rejeter la demande. En tout cas, à un moment ou à un autre de l'examen, l'examinateur fera une brève recommandation écrite à la division d'examen pour lui conseiller soit de rejeter la demande, soit de délivrer le brevet qui en fait l'objet. Si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande de brevet, une décision écrite motivée est nécessaire; elle est normalement rédigée par l'examinateur chargé de l'examen de la demande. En rédigeant la décision, l'examinateur doit s'efforcer de respecter les principes généraux énoncés à l'art. 113, c'est-à-dire que la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Si le demandeur forme un recours contre cette décision et que la division d'examen estime, à la lumière de la déclaration du demandeur, que le recours est recevable et fondé, elle devrait rectifier sa décision en conséquence dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs. Dans le cas contraire, le recours est examiné par une chambre de recours. Si une décision de rejet est révoquée à la suite d'un recours, la demande peut être renvoyée à la division d'examen pour être examinée à nouveau. Dans ce cas, l'examen ultérieur est normalement confié à l'examinateur qui a procédé à l'examen initial. La division d'examen est liée par la décision de la chambre de recours.

Règle 51(4)
Règle 51(6)
Règle 36(1)
Règle 51(10)

2.6 Si la division d'examen estime qu'un brevet européen est à délivrer, elle signifie tout d'abord au demandeur, par la notification établie conformément à la règle 51(4), le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Ensuite, au moyen de la notification conformément à la règle 51(6), elle l'invite à acquitter les taxes prévues et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure (cf. VI, 15.2 et 15.3). Si des Etats contractants désignés exigent une traduction en application des

dispositions de l'art. 65(1), il conviendrait également d'indiquer ces Etats. Des détails sur la procédure figurent à VI, 15.

Art. 97(3)(5)

2.7 Lorsque le demandeur a rempli les conditions exposées à VI, 2.6, la décision de délivrer le brevet européen est prise.

Règle 51(5)

2.8 Si, d'autre part, le demandeur n'indique pas dans le délai imparti qu'il est d'accord pour que le brevet européen soit délivré sur la base de ce texte, la procédure se poursuit comme énoncé au chapitre VI, points 15.1.1 à 15.1.4.

2.9 Les différentes phases de cette procédure sont examinées plus en détail dans les sections qui suivent.

3. Première phase de l'examen

Règle 86(2)
Règle 51(1)

3.1 Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant réception de la première notification de l'examinateur, le demandeur peut prendre position au sujet de ce rapport de recherche et modifier la description, les revendications et les dessins. Ces modifications peuvent être apportées pour prévenir les objections qui pourraient être formulées, en raison de l'absence de nouveauté ou d'activité inventive, à la lumière des citations de documents dans le rapport de recherche, ou pour répondre aux objections signifiées par la division de la recherche en vertu de la règle 45 (une partie des revendications au moins ne permet pas d'effectuer une recherche significative) ou de la règle 46 (absence d'unité d'invention); elles peuvent aussi être proposées pour une autre raison, par exemple pour remédier à certaines obscurités que le demandeur a lui-même constatées dans les documents initiaux.

Le demandeur peut accélérer la procédure au stade de l'examen quant au fond, en présentant une requête écrite en examen accéléré (cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340 et E-VIII, 3).

Règle 86(2)

3.2 Des modifications de ce genre peuvent être apportées par le demandeur «de sa propre initiative». Cela signifie que le demandeur n'est pas tenu de se limiter aux modifications nécessaires pour remédier à une irrégularité de sa demande. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur puisse apporter des modifications à sa guise. Toute modification doit répondre aux critères suivants:

Art. 123(2)

i) La modification ne doit pas étendre l'objet de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à 5.8b).

ii) La demande modifiée ne doit pas, en soi, pouvoir susciter d'objections au titre de la Convention, par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure.

Si les modifications ne répondent pas à ces conditions, on fera savoir au demandeur que la demande modifiée ne peut pas être acceptée. Mises à part les modifications prévues ci-dessus, qui sont autorisées au titre de la règle 86(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. VI, 5.9).

3.2a Le cas échéant, la question de l'unité de l'invention doit être attaquée le plus rapidement possible. Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles après y avoir été invité par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) et en a demandé le remboursement, la division d'examen doit considérer la question (cf. également III, 7.9 à 7.12).

Si le demandeur n'a pas donné suite à l'invitation susmentionnée, adressée par la division de recherche, d'acquitter une nouvelle taxe de recherche pour un élément donné de la demande, la division d'examen réexaminera le cas. Si elle estime que l'objection de la division de la recherche est justifiée, l'examen n'est poursuivi que pour ce qui est de l'invention qui a fait l'objet de la recherche, et le demandeur devra limiter la demande à cet objet en supprimant les parties relatives à l'objet que la recherche n'a pas couvert (cf. avis G 2/92, JO 10/1993, 591). Le demandeur a toutefois la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour cet élément de la demande.

3.2b Si le demandeur a répondu à l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles mentionnée ci-dessus, il sera invité, au début de l'examen quant au fond, à préciser sur la base de quelle invention l'examen de la demande doit être poursuivi et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties concernant les autres inventions. Le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les autres inventions.

3.3 La première notification de l'examinateur établie en vertu de l'art. 96(2), devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant, à cet égard, VI, 3.6). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues dans les règles 26 à 29, 32, 34, 35 et 36). Elles peuvent aussi se rapporter à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable) ou encore aux deux à la fois.

3.4 Pour chaque objection, la notification de l'examinateur doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularités et la condition de la Convention qui n'est pas remplie, soit par une référence aux articles ou aux règles en cause, soit par une autre indication claire; elle doit aussi préciser les raisons de toute objection qui n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'une technique antérieure est

citée et qu'une partie seulement d'un document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage intéressant. Si la technique antérieure citée fait apparaître l'absence de nouveauté ou d'activité inventive de la ou des revendications indépendantes, et si par conséquent il y a un manque d'unité entre les revendications dépendantes, l'attention du demandeur doit être attirée sur cette situation (cf. VI, 5.2, i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. La notification est à rédiger de manière à faciliter le nouvel examen de la demande modifiée et à éviter notamment une nouvelle lecture complète de la demande (cf. VI, 4.2).

Règle 51(2)
Art. 96(2)
Art. 96(3)

3.5 Dans sa notification, l'examinateur doit inviter le demandeur à présenter ses observations, à remédier aux irrégularités de forme et, le cas échéant, à proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins. La notification doit également mentionner le délai dans lequel le demandeur doit répondre car, si celui-ci omet de répondre dans le délai imparti, sa demande sera réputée retirée (cf. E-VIII, 1).

3.6 Soulignons que la première phrase du point VI, 3.3 se borne à énoncer une règle générale. Dans certains cas, par exemple, la demande est d'une façon générale entachée d'erreur. L'examinateur devrait alors s'abstenir de procéder à un examen détaillé, mais il devrait envoyer une notification au demandeur l'informant de cet état de choses, lui signalant les irrégularités les plus importantes et lui faisant savoir que l'examen de la demande est différé jusqu'à ce qu'il ait remédié à ces irrégularités en faisant les modifications qui s'imposent; la notification devrait préciser le délai dans lequel il doit être remédié aux irrégularités. Il peut y avoir d'autres cas dans lesquels, bien qu'un examen significatif soit possible, une objection fondamentale peut être soulevée, par exemple lorsqu'il est évident que certaines revendications manquent de nouveauté et que l'énoncé des revendications devra être radicalement modifié, ou que l'on a effectué des modifications importantes qui ne sont pas permises pour l'une des raisons évoquées au point VI, 3.2. En pareil cas, il peut être plus judicieux de poursuivre cette objection avant de procéder à un examen détaillé de la demande; s'il est nécessaire, par exemple, de reformuler les revendications, il peut en effet être utile de soulever des objections au sujet de la clarté de certaines revendications dépendantes ou au sujet d'un passage de la description qui devra alors être modifié ou même supprimé. Cependant, si d'autres objections majeures sont soulevées, il conviendrait de les examiner. En général, l'examinateur devrait s'efforcer, au cours de la première phase de l'examen, de résoudre le maximum de questions dans le but général d'aboutir sans retard inutile à une conclusion (délivrance du brevet ou rejet de la demande, selon le cas).

Règle 27(1) c)

3.7 En procédant à l'instruction complète, l'examinateur devrait avant tout tâcher de comprendre quelle contribution l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications, apporte à l'état de la technique. Normalement, cette contribution devrait ressortir de façon suffisamment claire de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas contraire, le demandeur devrait être invité à donner les éclaircissements nécessaires sur la question (cf. II, 4.5); toutefois, l'examinateur ne devrait soulever aucune objection de ce genre à moins qu'il ne soit persuadé qu'elle est nécessaire, car le demandeur risque alors d'introduire des éléments nouveaux et de contrevenir ainsi à l'art. 123(2) (cf. VI, 5.3 à 5.8b).

3.8 Bien que l'examinateur ne doive pas perdre de vue l'ensemble des dispositions de la Convention et du règlement d'exécution, son attention portera essentiellement, dans la plupart des cas, sur les dispositions qui prescrivent que la description soit suffisante (cf. II, 4) et sur celles relatives à la clarté, notamment des revendications indépendantes (cf. III, 4), à la nouveauté (cf. IV, 5) et à l'activité inventive (cf. IV, 9).

3.9 L'examinateur devrait s'abstenir d'exiger ou de proposer des modifications uniquement parce qu'il estime qu'elles amélioreraient le texte de la description ou des revendications. Une attitude formaliste n'est pas souhaitable. Ce qui importe, c'est que la signification de la description et des revendications soit claire. Ainsi, quoiqu'il convienne de formuler une objection en cas de discordance grave entre les revendications et la description telles qu'elles ont été déposées (cf. III, 4.3), l'examinateur ne devrait pas exiger, s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées, que le demandeur modifie également la description dans le seul but de la rendre conforme aux revendications modifiées, car il serait préférable de procéder ultérieurement à ces modifications, lorsque la version définitive des revendications principales au moins aura été arrêtée.

3.10 Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'examinateur d'exiger du demandeur qu'il modifie sa demande de telle ou telle manière en vue de répondre à une objection, étant donné que le demandeur est chargé de la rédaction de la demande et qu'il devrait être libre de modifier celle-ci comme il l'entend, à condition que la modification remédie aux irrégularités et satisfasse par ailleurs aux conditions prévues par la Convention. Toutefois, il peut être quelquefois utile que l'examinateur suggère, au moins en termes généraux, une modification acceptable; en pareil cas, il devrait préciser que la modification n'est suggérée que pour venir en aide au demandeur et que toute autre modification sera prise en considération.

Règle 86(2)

3.11 Entre la réception du rapport de recherche européenne et celle de la première notification de l'examinateur, le demandeur a la faculté de soumettre à tout moment des modifications. Dans certains cas, ces modifications peuvent parvenir à l'Office après l'expédition d'une telle notification. L'examinateur devra alors recommencer en partie l'instruction afin de tenir compte de ces modifications et il se peut, dès lors, qu'il doive établir une notification supplémentaire ou modifiée et fixer un nouveau délai de réponse.

4. Phases ultérieures de l'examen

Procédure générale

4.1 A la suite de la première notification qu'il a envoyée et après avoir reçu la réponse du demandeur, l'examinateur doit procéder à une nouvelle instruction de la demande, en tenant compte des observations formulées ou des modifications apportées par le demandeur.

4.2 L'examinateur devrait, à tous les stades du traitement de la demande, appliquer les mêmes règles d'examen aux questions de fond. Toutefois, à l'issue de la première phase de l'examen, il ne sera pas, normalement, obligé de relire en entier la demande de brevet modifiée si la première notification a été complète (cf. VI, 3.4), mais il fera porter toute son attention sur les modifications proprement dites et sur les passages correspondants ainsi que sur les irrégularités constatées dans la notification.

4.3 Dans la plupart des cas, le demandeur aura de bonne foi tenté de répondre aux objections de l'examinateur. En liaison avec une requête en examen accéléré, cela permettra de traiter la demande encore plus rapidement (cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340 et E-VIII, 3).

Deux possibilités se présentent alors. Premièrement, l'examinateur considère après avoir tenu compte des observations du demandeur que la demande a peu de chances d'aboutir à une délivrance d'un brevet et qu'elle est par conséquent à rejeter. Dans un tel cas, l'examinateur ne devrait pas rejeter immédiatement la demande mais avertir à l'avance le demandeur, par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire, que la demande sera rejetée à moins que des arguments complémentaires plus convaincants ou des modifications appropriées de la demande ne soient présentées dans un délai précis. La seconde possibilité, plus courante, est cependant que le réexamen montre que la procédure a de fortes chances d'évoluer vers une décision positive, c'est-à-dire une décision de délivrance. En pareil cas, s'il subsiste encore des objections exigeant que l'on s'y conforme, l'examinateur doit se demander quelle est la meilleure façon d'y satisfaire, que ce soit en écrivant une

nouvelle fois au demandeur, en lui téléphonant, ou en lui proposant une entrevue. Signalons que ces entretiens ou entrevues ne font pas partie de la procédure orale (cf. E-III).

Toutefois, si ce réexamen montre que le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections de l'examinateur, celui-ci devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande. Cependant, cela devrait être un cas exceptionnel.

4.4 Si la nature des questions en suspens est telle que le demandeur aura vraisemblablement besoin d'un délai de réflexion, il sera probablement préférable de les exposer par écrit. Si, toutefois, certaines questions litigieuses semblent prêter à confusion, par exemple s'il apparaît que le demandeur n'a pas saisi le raisonnement de l'examinateur ou encore si celui du demandeur n'est pas clair, l'examinateur pourra accélérer les choses en proposant une entrevue au demandeur. Par ailleurs, si les questions à résoudre sont peu importantes ou s'il est facile de les exposer et de les débattre rapidement, on pourra gagner du temps en les réglant au cours d'un entretien téléphonique. Les entretiens avec les demandeurs ou avec leurs mandataires agréés, au cours d'entrevues ou par téléphone, sont examinés en détail au point VI, 6.

Dans la notification visée à la règle 51(4), l'examinateur ne devrait proposer que des modifications de fond dont il peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront acceptées par le demandeur.

4.5 Il en va de même des phases ultérieures du nouvel examen, si ce n'est que, compte tenu du principe énoncé au point VI, 2.5, plus le nombre d'interventions antérieures est élevé, plus il est probable que la meilleure solution consistera à soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen pour qu'ils prennent une décision finale.

Art. 113(1)

4.5a Dans le cas où la décision finale est le rejet de la demande, il convient de veiller à ce que la décision de rejet ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 113(1).

Examen des modifications

Règle 86(2)

4.6 Toute modification doit satisfaire aux conditions énoncées au point VI, 3.2. Il y a lieu également d'établir la date à laquelle elle a été effectuée. Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant de recevoir la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.

Règle 86(3)
Règle 51(2)

4.7 Après avoir reçu la première notification de l'examinateur, le demandeur peut, «de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins» à condition que la modification ait été proposée en même temps que sa réponse. Après avoir répondu à la première notification, le demandeur ne peut apporter de modifications que si l'examinateur les autorise. Cette disposition donne à la division d'examen le pouvoir d'apprécier si des modifications sont permises, afin de garantir que la conclusion de la procédure d'examen intervienne aussi rapidement que possible (cf. VI, 2.5). Si une modification est autorisée, la suite de la procédure est basée sur la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. Le fait d'autoriser une modification n'implique pas nécessairement que la demande de brevet telle que modifiée ne soit plus susceptible d'objections au titre de la Convention. Différents types de modification doivent être distingués:

Art. 96(2)

Les modifications remédiant à une irrégularité dont la suppression avait été demandée dans la notification précédente doivent toujours être autorisées, pour autant qu'elles n'apportent pas une nouvelle irrégularité. Pour des modifications qui limitent une revendication déjà jugée admissible, une attitude généreuse est à adopter, de même que pour des modifications qui améliorent nettement la clarté de la description ou des revendications.

En outre, un autre facteur à prendre en considération est l'étendue des modifications à effectuer dans les documents de la demande. Un remaniement important de la description ou des revendications peut s'avérer adéquat pour tenir compte de l'existence d'éléments très pertinents de l'état de la technique dont le demandeur viendrait juste d'avoir connaissance (par exemple: du fait d'une antériorité supplémentaire citée par l'examinateur, ou du fait de connaissances provenant d'une autre source). Pour ce qui a trait à des modifications de moins grande portée, l'examinateur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de travail injustifié pour l'OEB. Toute requête ultérieure visant à retirer une modification constitue elle-même une requête en modification complémentaire; ainsi, si cette requête intervient après la réponse à la première notification de l'examinateur, il ne lui est fait droit que si l'examinateur donne son accord. Lorsqu'il exerce son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 86(3), l'examinateur doit prendre en considération la durée de la procédure en cours, et vérifier si le demandeur a eu suffisamment l'occasion d'effectuer des modifications. Une modification doit en particulier être refusée lorsqu'elle réintroduit une irrégularité qui avait déjà donné lieu à une objection antérieurement et qui avait été supprimée.

En supprimant un élément de la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration pouvant laisser penser qu'il s'agit d'un abandon dudit élément, faute de quoi celui-ci ne peut être réintroduit dans la demande.

4.8 Dès lors qu'il existe un texte des documents sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, toute requête du demandeur tendant à lui substituer un texte amplement remanié devrait être rejetée, à moins que le demandeur n'ait invoqué des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée avant ce stade avancé de la procédure d'examen. Cela vaut en particulier lorsque la division d'examen a signalé qu'une version des revendications proposée par le demandeur est admissible, et qu'elle invite seulement celui-ci à adapter la description à cette version.

Règle 51(4)
Règle 86(3)

4.9 La notification établie conformément à la règle 51(4), ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure (en ce qui concerne le déroulement de la procédure de délivrance, cf. VI, 15). A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond étant déjà terminé et le demandeur ayant eu la possibilité de modifier la demande, seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement acceptées au titre de la règle 86(3). Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant fait une réserve conformément à l'art. 167(2) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.3 et 8.4).

La procédure allant jusqu'à la délivrance proprement dite du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande, car la notification visée à la règle 51(6) peut alors être émise sans attendre l'expiration du délai fixé à la règle 51(4) (cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340 et E-VIII, 3 et VI, 15.1.1).

Règle 86(2)

Si la notification établie conformément à la règle 51(4) n'a pas été précédée d'une autre notification de la division d'examen, elle constitue une «première notification» au sens où l'entend la règle 86(3), ce qui signifie que le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins; le point VI, 3.2 indique dans quelle mesure de telles modifications sont admissibles lorsqu'elles portent sur le fond.

4.10 Après réception de l'accord du demandeur sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4), la notification visée à la règle 51(6) est envoyée immédiatement, sans attendre l'expiration du délai prévu à la

règle 51(4). Les modifications reçues après l'émission de la notification visée à la règle 51(6) ne seront autorisées qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la règle 86(3). Les cas où le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve conformément à l'art. 167(2) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.3 et 8.4) en constituent des exemples évidents. De même, il convient d'autoriser de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l'examen quant au fond et ne retardant pas sensiblement la décision relative à la délivrance du brevet (cf. décision G 7/93, JO 11/1994, 775).

Cependant, une fois que la décision relative à la délivrance du brevet a été remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285), la division d'examen est liée par cette décision et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 89 (cf. E-X, 10).

4.11 Ce qui est dit aux points 4.9 et 4.10 supra n'empêche pas la division d'examen de reprendre d'office la procédure si elle prend connaissance de circonstances rendant l'objet revendiqué non brevetable. De telles circonstances peuvent être portées à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou par des observations de tiers selon l'art. 115, et il peut en être tenu compte jusqu'à la date de la remise de la décision au service du courrier interne de l'OEB. Après la reprise de la procédure, des modifications de fond peuvent être faites pour résoudre ce problème. Si alors la nouvelle version de la demande satisfait aux conditions posées par la CBE, il est émis une seconde notification au titre de la règle 51(4) et les points 4.8 et 4.9 supra s'appliquent de nouveau.

Règle 86(3)

4.12 Si une requête en modification est refusée en vertu de la règle 86(3), une notification doit d'abord être adressée au demandeur conformément à l'art. 113 (1), l'avisant des motifs du refus. Dans le cas de figure cité au point 4.10 du chapitre VI, le demandeur doit être invité en même temps à solliciter la délivrance du brevet sur la base de la dernière version admissible de sa demande. Si le demandeur maintient sa requête en modification, la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97 (1), puisque, dans ces conditions, le texte de la demande n'a pas été à la fois accepté par le demandeur et autorisé par la division d'examen (voir art. 113 (2)).

5. Modifications

Procédure à suivre pour les modifications

5.1 Les considérations générales concernant la procédure

à suivre pour les modifications figurent dans la partie E, chapitre II.

Admissibilité des modifications

5.2 La question de l'admissibilité de modifications est juridiquement celle de savoir si la demande modifiée de la sorte est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la Convention, y compris notamment celle relative à l'activité inventive ainsi qu'aux exigences rappelées au point VI, 3.8 (cf. également VI, 3.2). Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont subi des modifications importantes, l'examinateur ne devrait pas perdre de vue que, lors des modifications, on devra parfois accorder une attention particulière aux questions suivantes:

i) **Unité d'invention:** Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux dispositions de l'art. 82? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications dénote une absence de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche additionnelle sur les revendications modifiées, l'examinateur devrait étudier soigneusement si une objection d'absence d'unité de l'invention est encore justifiée à ce stade de la procédure (cf. III, 7.7). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une recherche additionnelle s'impose, l'objection doit être soulevée.

Règle 86(4)

ii) **Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche:** si des revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, voir B-III, 3.6) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut particulièrement lorsque seuls ces éléments - qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche - sont à présent revendiqués. Par conséquent, si la demande initiale ne divulguait pas l'objet de la revendication modifiée sous une forme permettant de la rattacher à l'objet des revendications initiales, il convient de soulever une objection au sens de la règle 86(4). Le demandeur ne peut poursuivre de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76. S'il n'est pas soulevé d'objection, la division d'examen devrait envisager de demander une recherche complémentaire (voir VI, 8.5 et 8.8).

Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son

terme avec le minimum d'actions possible, ce qui signifie que, lorsque de nouvelles modifications du type de celles visées à la règle 86(3) sont présentées, la division d'examen a le droit de les refuser (voir VI, 4.7).

iii) **Concordance entre la description et les revendications**: Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence pour remédier à des discordances graves avec les revendications? Chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il, par exemple, toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. III, 4.3)? Et vice versa, toutes les revendications modifiées se fondent-elles sur la description (cf. III, 6)? Si les différentes catégories de revendications ont subi des modifications, le titre doit-il subir la modification correspondante? Il importe de veiller à ce que les modifications n'ajoutent pas d'éléments nouveaux au contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et ne soient pas ainsi contraires à l'art. 123(2), comme l'expliquent les paragraphes suivants.

Extension de l'objet de la demande

Art. 123(2)

5.3 Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires appropriées concernant l'état de la technique; l'examinateur peut même le demander (voir aussi II, 4.4 et 4.18). Il n'y a pas non plus d'objection à ce qu'une obscurité soit immédiatement tirée au clair ou une contradiction directement résolue. Si, toutefois, le demandeur cherche à modifier la description (en d'autres points que les références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications en y introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, la demande ainsi modifiée ne peut être acceptée.

5.4 Une modification devrait être considérée comme introduisant un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et, partant, inacceptable, si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne dérivent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier. Tout au moins lorsque la modification revêt la forme d'un ajout, l'examen correspond à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 7.2 (cf. T 201/83, JO 10/1984, 481).

Aux termes de l'art. 123(2), il n'est pas permis d'ajouter à une demande de brevet européen des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande (cf. T 260/85, JO 4/1989, 105). Pour la correction des erreurs, cf. VI, 5.9.

5.5 Par exemple, si une demande de brevet européen porte sur un composé à base de caoutchouc dans lequel entrent plusieurs ingrédients, et si le demandeur cherche à introduire l'information selon laquelle il serait possible d'ajouter un autre ingrédient, il devrait normalement être fait objection à cette tentative de modification pour la raison qu'elle est contraire à l'art. 123(2). De même, lorsqu'une demande contenait une description et des revendications portant sur un dispositif «monté sur des supports élastiques», sans divulguer aucun type particulier de support élastique, toute tentative du demandeur visant à introduire une indication précise, à savoir que les supports sont ou pourraient être, par exemple, des ressorts à boudin, devrait soulever une objection (cf. cependant VI, 5.6).

5.6 Si, toutefois, le demandeur pouvait démontrer de façon convaincante que l'objet en question était, dans le contexte de l'invention, si familier à l'homme du métier que le fait de le mentionner pouvait de toute évidence être considéré comme un simple éclaircissement, la modification pourrait être admise. Ainsi, dans le cas du composé à base de caoutchouc évoqué au point VI, 5.5, si le demandeur pouvait démontrer que le nouvel ingrédient dont il souhaite faire mention était, par exemple, un additif connu, normalement utilisé dans des composés de ce type pour faciliter le mélange et que, d'une façon générale, le fait de ne pas le mentionner soulèverait des problèmes, il serait alors permis de le mentionner, étant donné que cela aurait simplement pour effet de clarifier la description sans introduire d'élément nouveau inconnu de l'homme du métier; néanmoins, si l'introduction de cet additif entraînait des effets spéciaux qui n'avaient pas été divulgués initialement, une modification mentionnant cet effet ne devrait pas être autorisée. De même, dans le cas précité des supports élastiques, si le demandeur pouvait démontrer que les dessins, tels qu'interprétés par un homme du métier, représentaient des ressorts à boudin ou que l'homme du métier envisagerait uniquement des ressorts à boudin pour le montage en question, la mention spécifique des ressorts à boudin serait autorisée.

5.6a Lorsqu'une caractéristique technique a été clairement divulguée dans la demande initiale, mais que son effet n'a pas été mentionné ou qu'il a été incomplètement mentionné, une explication de cet effet introduite ultérieurement dans la demande ne contrevient pas à l'art. 123(2), si cet effet peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée.

5.7 Toute modification introduisant de nouveaux exemples devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales exposées ci-dessus aux points 5.3 à 5.6a. Il conviendrait de procéder de même pour une modification comprenant l'énoncé d'effets nouveaux (c'est-à-dire pas encore mentionnés) de l'invention, tels que de

nouveaux avantages techniques: par exemple, si l'invention présentée initialement concerne un procédé de nettoyage de vêtements de laine consistant à traiter les vêtements par un fluide particulier, le demandeur ne devrait pas être autorisé à introduire ultérieurement dans la description le fait que le procédé a également l'avantage de protéger les vêtements contre les dommages causés par les mites.

Toutefois, 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. C'est ainsi qu'un nouvel exemple peut être accepté comme preuve de l'exécutabilité de l'invention dans tout le domaine revendiqué, sur la base des renseignements fournis dans la demande telle que déposée (cf. III, 6.4). De même, un nouvel effet (par exemple l'effet mentionné au point VI, 5.7) peut être considéré comme constituant une preuve à l'appui de l'activité inventive, à condition qu'il soit implicitement contenu dans un effet divulgué dans la demande telle que déposée ou, du moins, qu'il ait un rapport avec celui-ci (cf. IV, 9.10).

5.7b Les informations techniques complémentaires présentées après le dépôt de la demande sont, quand elles ne sont pas exclues de l'inspection publique conformément à la règle 93 d), versées dans la partie du dossier ouverte au public. A partir de la date à laquelle cela est fait, elles font partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(2). Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations techniques dans le dossier, qui sont présentées postérieurement au dépôt de la demande et ne figurent pas dans le fascicule du brevet, une mention correspondante sera imprimée sur la page de garde du fascicule du brevet.

5.7c Il est nécessaire de s'assurer que toute modification ou toute incorporation ultérieure d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention remplit les conditions de l'art. 123(2). Par exemple, il est possible qu'à la suite d'une limitation des revendications, effectuée pour répondre à une objection quant à l'absence d'activité inventive, il soit demandé de réviser l'énoncé du problème pour souligner un effet qui peut être obtenu par l'invention ainsi limitée, mais non par l'état de la technique. Il faut rappeler qu'une telle révision n'est permise que si l'effet souligné peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée (cf. 5.6a et 5.7 supra).

5.7d Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telles que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans ladite description ne font, de prime abord, pas partie du «contenu de la demande telle qu'elle a été déposée», au sens où l'entend l'art. 123(2). Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent

être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.

Une telle modification n'est pas contraire à l'art. 123(2) si, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée:

i) que le protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques;

ii) que de telles caractéristiques concourent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention;

iii) que de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises du moins implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (art. 78(1) b)), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2));

iv) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées dans ce que divulgue le document de référence (cf. T 689/90, JO 10/1993, 616).

5.8 Il se peut que la modification du texte d'une demande, la suppression ou l'addition de certains passages, introduise dans celle-ci un nouvel objet. Prenons par exemple une invention ayant pour objet un panneau feuilleté à plusieurs couches, la description mentionnant plusieurs exemples de dispositions différentes des couches, l'une d'elles prévoyant une couche extérieure de polyéthylène; il ne serait normalement pas possible de modifier cet exemple en remplaçant le matériau de la couche extérieure par du polypropylène ou de passer cette couche sous silence. Dans un cas comme dans l'autre, le panneau décrit dans l'exemple modifié serait très différent de celui décrit à l'origine et la modification aboutirait donc à introduire des éléments nouveaux, de sorte qu'elle ne devrait pas être autorisée.

5.8a 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 (1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention (2) 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 (3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. En cas de substitution d'une caractéristique: la nouvelle caractéristique doit bien entendu trouver un fondement dans les pièces de la demande initiale, de manière à ce que la substitution ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 123(2) (cf. T 331/87, JO 1-2/1991, 22).

5.8b Toutefois, lorsque l'étendue d'une revendication est limitée par un «disclaimer» parce que l'état de la technique et l'objet revendiqué se recoupent et que l'objet restant dans la revendication ne peut être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques positives, l'état de la technique particulier concerné peut être exclu de cette manière, même si la demande telle que déposée n'indique aucunement l'objet exclu (cf. T 433/86, non publiée au JO).

Correction des erreurs

Règle 88
Art. 123(2)

5.9 Du fait que la correction d'erreurs constitue un cas spécial impliquant des modifications, les conditions posées à l'art. 123(2) s'appliquent également.

Les erreurs d'ordre linguistique, les erreurs de transcription et toutes autres erreurs commises dans les documents déposés à l'Office peuvent être corrigées à tout moment. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, la correction doit être «évidente», c'est-à-dire qu'il doit apparaître immédiatement (du moins lorsque l'attention est attirée sur ce point):

i) qu'une erreur a été commise et

ii) quelle doit être la correction.

En ce qui concerne point i), l'homme du métier doit pouvoir reconnaître objectivement l'information erronée, en se fondant sur les connaissances générales, à partir des documents déposés à l'origine à l'appui de la demande (description, revendications et dessins), considérés en eux-mêmes.

En ce qui concerne point ii), les corrections devraient être effectuées 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 des documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales, il est possible de se servir de tout moyen de preuve approprié.

Les documents de priorité ne peuvent être utilisés aux fins mentionnés sous i) et ii) ci-dessus (cf. avis G 3/89 et décision G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement).

Les corrections effectuées en vertu de la règle 88, deuxième phrase, revêtent uniquement le caractère d'une constatation et établissent ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt en se fondant sur les connaissances générales des parties de la demande de brevet européen concernant la divulgation, considérée

dans son ensemble (cf. avis G 3/89 et décision G 11/91 susmentionnés). C'est pourquoi, il n'est pas possible non plus de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description, revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. décision G 2/95, JO 10/1996, 555)

Les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'à ce que la décision de délivrer un brevet ou de rejeter la demande ait été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification, (dans le cas d'une procédure écrite) ou jusqu'à ce que cette décision ait été prononcée (en cas de procédure orale) (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

Formes diverses de modifications

Règle 87

5.10 Il peut arriver que, par suite d'une modification, la demande comporte deux ou plusieurs groupes distincts de revendications. Ce cas est prévu si le contenu d'une ou plusieurs demandes de brevet européen est compris dans «l'état de la technique» au sens de l'art. 54(3), et si certains des Etats contractants désignés dans la demande en cours d'instruction sont également définitivement désignés dans l'autre (ou dans les autres) demande(s) de brevet européen, cette désignation ayant été confirmée par le paiement des taxes de désignation correspondantes (cf. IV, 6.1a. 6.3 et III, 8.1).

5.11 Lors de l'examen des groupes de revendications mentionnés ci-dessus, on trouvera généralement avantageux de les traiter chacun séparément, en particulier lorsque la différence entre eux est importante. La notification adressée au demandeur sera donc divisée en deux parties ou davantage et l'on s'efforcera de traiter chaque groupe de revendications, ainsi que la description et les dessins qui s'y rapportent, de telle sorte qu'ils soient prêts pour la procédure de délivrance du brevet.

5.12 Comme indiqué au point IV, 6.3, si l'examinateur estime que la description et les dessins ne concordent pas suffisamment avec l'un ou l'autre groupe de revendications et qu'il en résulte de la confusion, il doit inviter le demandeur à modifier la description ou les dessins afin de remédier à cet inconvénient.

Si le demandeur propose de son plein gré d'apporter ces modifications, l'examinateur ne devrait l'y autoriser que s'il l'estime nécessaire.

5.13 De ce fait, ce type de demande comportera, après modification, soit deux groupes distincts de revendications ou plus fondés sur la même description et les mêmes dessins, soit deux groupes de revendications ou plus fondés sur une description et des dessins différents.

Règle 16(2)

5.14 Une situation analogue peut se présenter lorsqu'une décision passée en force de chose jugée concernant le droit à l'obtention du brevet européen n'est applicable que dans certains des Etats désignés dans la demande (cf. VI, 9.11).

6. Entretien avec le demandeur

6.1 Dans cette section, le terme «demandeur» signifie «mandataire» lorsque le demandeur en a désigné un. Dans ce cas, l'examinateur devrait prendre contact avec le mandataire.

6.1a Au point VI, 4.4, on a examiné les conditions dans lesquelles il peut être indiqué pour l'examinateur de prendre contact avec le demandeur par téléphone ou de lui proposer une entrevue plutôt que de lui envoyer d'autres notes écrites. Si le demandeur demande une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité.

6.2 Lorsqu'une entrevue est organisée par téléphone ou par correspondance, par l'examinateur ou par le demandeur, il conviendrait de préciser les points sur lesquels portera la discussion. Si l'entrevue est fixée par téléphone, l'examinateur devrait noter les indications nécessaires et mentionner brièvement dans le dossier les questions qui feront l'objet de la discussion.

6.3 En principe, l'entrevue ne sera menée que par l'examinateur qui instruit la demande. Il ne s'agit pas d'une procédure prévue expressément par la CBE (en ce qui concerne les formalités de la procédure orale devant la division d'examen, voir E-III), et l'établissement d'un compte rendu dépend de la nature des questions examinées. Si l'entrevue a pour objectif d'éclaircir des points obscurs de la demande de brevet, de lever des ambiguïtés ou de régulariser la demande en précisant un certain nombre de questions d'importance mineure, il suffit en principe que l'examinateur porte mention dans le dossier des points examinés et qu'il note les conclusions qui ont été dégagées ainsi que les modifications décidées. Toutefois, si l'entrevue porte sur des questions plus importantes, telles que la nouveauté, l'activité inventive, ou encore si la modification proposée est de nature à étendre l'objet de la demande, il conviendrait d'ajouter au dossier un compte rendu plus détaillé des questions examinées. Il conviendrait toujours de préciser au demandeur que l'accord qui a été obtenu doit en dernier ressort être soumis à l'examen des autres membres de la division.

6.4 Si une nouvelle objection de fond est soulevée lors d'une entrevue sans que l'on convienne à ce moment-là d'une modification permettant d'y remédier, cette objection doit être confirmée par une lettre indiquant au demandeur

un nouveau délai dans lequel il peut répondre s'il le désire. Il n'est pas possible, autrement, de modifier les délais à la suite d'une entrevue.

6.5 Si l'on a recours au téléphone pour régler des questions en suspens, la procédure normale devrait être que l'examinateur téléphone au demandeur en indiquant le numéro de la demande dont il souhaite discuter et en lui demandant de le rappeler à un moment déterminé. Il faut insérer une note dans le dossier en question, qui mentionne les détails et indique les points dont il a été discuté ainsi que les arrangements conclus. Il conviendrait de mentionner également les points qui n'ont pas fait l'objet d'un arrangement et de résumer les arguments invoqués par le demandeur.

6.6 Les comptes rendus des entrevues ou des conversations téléphoniques devraient toujours faire ressortir si l'initiative de la démarche suivante appartient au demandeur ou à l'examinateur.

7. Travaux au sein de la division d'examen

7.1 Comme indiqué au point VI, 1.4, l'examinateur peut demander, si nécessaire, l'avis d'autres membres de sa division au cours de chaque phase de l'examen. Toutefois, à un certain moment, l'examinateur sera amené à déférer officiellement le cas aux autres membres de la division d'examen. C'est ce qui se produira s'il estime qu'il y a lieu d'entamer la procédure de délivrance du brevet européen ou, au contraire, s'il apparaît qu'il est impossible d'apporter des modifications qui permettraient de venir à bout de ses objections ou lorsque le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre à ces objections et qu'il semble, par conséquent, que la demande doive être rejetée. Entre ces deux cas extrêmes, il en existe d'autres dans lesquels il convient que l'examinateur se réfère à la division d'examen; par exemple, il peut proposer le recours à la procédure orale ou bien le demandeur peut en faire la requête parce que la situation est sans issue. Lorsqu'il examine s'il convient de déférer la demande à la division d'examen, l'examinateur devrait s'inspirer des principes énoncés au point VI, 2.

7.2 Si l'examinateur estime que la demande satisfait aux conditions prévues par la Convention et que, par conséquent, la procédure de délivrance peut être engagée, il devrait établir un rapport succinct par écrit. En règle générale, il convient que, dans ce rapport, l'examinateur indique les raisons pour lesquelles, à son avis, l'objet revendiqué dans la demande n'est pas évident par rapport à l'état de la technique. Il doit normalement formuler des observations sur le document correspondant à l'état de la technique le plus proche et sur les caractéristiques de l'invention revendiquée qui la rendent brevetable, bien qu'il

puisse y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles cela n'est pas nécessaire, par exemple lorsque la brevetabilité est basée sur un effet de surprise. Il devrait également indiquer comment des points apparemment obscurs mais importants ont finalement été éclaircis et, dans les cas limites que l'examinateur a résolus en faveur du demandeur, il devrait attirer spécialement l'attention sur eux.

7.3 En renvoyant à la division d'examen une demande qui ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un brevet, l'examinateur devrait établir un rapport énumérant les questions litigieuses et exposant sommairement le déroulement de l'affaire dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres de comprendre rapidement les faits essentiels, et proposant les mesures qu'il convient de prendre, par exemple rejet de la demande ou délivrance du brevet, sous réserve de certaines modifications complémentaires. Etant donné que ses collègues devront étudier eux-mêmes le cas, il n'est pas nécessaire de l'exposer en détail. Il sera toutefois utile d'attirer leur attention sur les caractéristiques inhabituelles ou les questions que les documents eux-mêmes ne font pas vraiment ressortir. Si le rapport recommande le rejet et si la question est tout à fait claire, l'examinateur peut joindre à ce rapport un projet de décision motivée pour que la division d'examen tranche (cf. VI, 2.5); si la question n'est pas tout à fait claire, le projet de décision motivée devrait être reporté jusqu'à ce que la division ait examiné le cas.

Art. 18(2)

7.4 Lorsqu'une demande est déférée aux autres membres de la division, ceux-ci examinent d'abord chacun le cas en question et communiquent chacun la procédure qu'il convient de suivre à leur avis. Si les membres de la division sont unanimement d'accord avec les recommandations du premier examinateur, il ne sera pas nécessaire que la division se réunisse; lorsqu'il y a lieu de poursuivre la procédure, le premier examinateur sera chargé de cette tâche. Toutefois, si un accord unanime ne se dégage pas immédiatement entre les membres de la division et le premier examinateur ou si au moins un membre de la division souhaite discuter le cas, la division se réunira. Lors de cette réunion, les membres de la division devraient s'efforcer par un échange de vues de parvenir à un avis unanime; s'il ne semble guère probable qu'ils y parviennent, un vote doit permettre de les départager. Si l'effectif de la division est porté à quatre membres (cf. VI, 7.9), la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

7.5 Les autres membres de la division d'examen devront tenir compte du fait qu'ils n'ont pas en général pour tâche de procéder à un réexamen complet de la demande. Si, à la suite d'un entretien, les conclusions de l'examinateur qui instruit la demande sont généralement considérées comme

raisonnables, les autres membres de la division devraient les accepter.

7.6 Si la division d'examen estime qu'il est possible de modifier la demande pour qu'elle puisse satisfaire aux conditions prévues par la Convention, le premier examinateur devrait être chargé d'informer le demandeur que la division d'examen estime que la demande devrait être rejetée pour des raisons déterminées, à moins qu'il n'y apporte des modifications satisfaisantes dans un délai déterminé. Si ces modifications sont apportées en temps voulu, l'examinateur en réfère à nouveau à la division d'examen en recommandant d'entamer la procédure de délivrance. Dans le cas contraire, il devrait en référer à la division en recommandant le rejet de la demande.

Règle 86(2)

7.7 Si, au contraire, la division d'examen est persuadée que le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande tout à loisir et que toutes les conditions ne sont pas encore remplies, elle devrait prendre la décision de rejeter la demande. La rédaction de cette décision sera normalement confiée au premier examinateur.

Art. 113(1)
Règle 68(2)
Règle 68(1)

Les motifs du rejet doivent être exposés et toutes les raisons doivent être indiquées; le rejet de la demande ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu formuler des observations. En outre, il convient d'attirer l'attention du demandeur sur les dispositions des art. 106 à 108 concernant la procédure de recours. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-III) peuvent être prononcées à l'audience mais doivent être ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties, le délai dans lequel un recours peut être formé commençant à courir à la date de cette signification.

7.8 Toute décision est arrêtée par l'ensemble des membres de la division d'examen et non par un seul examinateur. Par conséquent, tous les membres de la division apposent leur signature au bas de la décision, qu'elle ait été prise à l'unanimité ou non.

Art. 18(2)

7.9 «Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste.»

Il est en principe nécessaire de demander la participation ou l'avis d'un examinateur juriste dans le cas où se pose un problème délicat de droit pour lequel ni les directives, ni la jurisprudence ne contiennent une solution précise. Dès lors que la division d'examen est complétée par un examinateur juriste, elle se compose de quatre membres. Dans ces conditions, en cas de partage des voix, la voix du président de la division est prépondérante. En général, la division d'examen est complétée par un membre juriste dans le cas d'une mesure d'instruction en application de

la règle 72. Il peut aussi être utile de la compléter dans le cas d'une procédure orale. En fonction de la nature du problème, il est possible de demander l'avis d'un membre de la Direction Droit des brevets au lieu de sa participation directe dans la division d'examen. Par exemple, il peut arriver que l'on ne sache pas avec certitude si la demande consiste en une invention compte tenu des dispositions de l'art. 52(2) ou si la brevetabilité de l'invention revendiquée est exclue en application de l'art. 53. Il est également utile de demander l'avis d'un membre juriste lorsqu'une décision dans son ensemble dépendra principalement de considérations d'ordre juridique, comme en cas d'examen d'une requête en restitutio in integrum en application de l'art. 122. L'agent des formalités peut également, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la règle 9(3), demander l'avis de la Direction Droit des brevets.

8. Recherche et rapport de recherche

Le rapport de recherche

Règle 44
Règle 46

8.1 Le rapport établi par la division de recherche se présente en règle générale sous la forme prescrite par la règle 44. Dans le cas où la demande manque d'unité, le rapport de recherche concerne une ou plusieurs inventions (cf. B-VII, 1.1 et 1.2).

Règle 45
Art. 17(2) PCT

Dans les cas exceptionnels prévus à la règle 45 et à l'art. 17(2) a) et b) PCT, le dossier ne comprend qu'un rapport partiel ou une déclaration aux termes de laquelle une recherche complète est impossible.

8.2 Dans le cas où la recherche a été effectuée et où des documents sont cités, deux problèmes particuliers peuvent se poser éventuellement en ce qui concerne ces documents. Tout d'abord, le problème de la date de publication des informations qui font l'objet de ces documents est traité au point IV, 5.2. Le second problème concerne les documents rédigés dans une langue autre que l'anglais, le français ou l'allemand.

8.3 L'examinateur de recherche ne mentionnera les documents qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'OEB que s'il sait ou s'il est fermement convaincu (par exemple sur la base des dessins, sur la base d'un abrégé, ou sur la base d'un brevet correspondant rédigé dans une langue officielle, ou encore sur la base d'une traduction établie par lui-même ou par une autre personne connaissant la langue dans laquelle le document est rédigé) que le document est pertinent. L'examinateur peut, dans sa première notification, mentionner ce document sur la base de preuves analogues; il conviendra de mentionner également un abrégé ou un document correspondant rédigé dans une langue officielle, si l'examinateur de recherche l'a produit. Toutefois, si le demandeur conteste

la pertinence du document et fournit des raisons spécifiques, l'examinateur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et des connaissances dont il dispose en ce qui concerne l'état de la technique, il serait justifié de maintenir cette citation. Dans l'affirmative, il devra se procurer une traduction du document (ou simplement de la partie intéressante de ce document si elle peut être aisément identifiée). S'il reste d'avis que le document est pertinent, il devra envoyer une copie de la traduction au demandeur en même temps que la prochaine notification officielle.

Recherche afférente à des demandes de brevet européen interférentes

8.4 Comme indiqué au point VI, 2.3, l'examinateur doit procéder à un complément de recherche portant sur les demandes de brevet européen interférentes relevant des dispositions de l'art. 54(3). En effet, en règle générale, les dossiers de recherche de la division de recherche ne sont pas complets, en ce qui concerne ces documents, au moment où la recherche principale est effectuée. Etant donné que des dates de priorité revendiquées (le cas échéant) peuvent ne pas être accordées à tout ou partie de la demande, mais peuvent être accordées à la partie correspondante de la demande interférente (cf. V, 2.1), cette recherche devrait être étendue à toutes les demandes de brevet européen publiées et déposées pendant un an encore après la date de dépôt de la demande en cours d'instruction. Si l'examinateur n'est pas en mesure d'achever ce complément de recherche lors de la première phase de l'examen, il devrait s'assurer qu'une recherche de ce genre a été achevée avant que la demande ne soit considérée comme pouvant donner lieu à la délivrance d'un brevet. Dans les rares cas où la demande est considérée comme telle (par exemple en raison d'une requête en traitement accéléré («PACE», cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340) d'une demande ne revendiquant pas de priorité) avant que cette recherche puisse être achevée, la délivrance du brevet ne devrait guère être retardée pour cette raison à moins que:

i) l'examinateur n'ait connaissance d'une demande européenne qui devra peut-être être mentionnée lorsque la désignation des Etats contractants sera devenue définitive après la publication, ou

ii) l'examinateur n'ait connaissance d'une demande PCT qui devra être mentionnée lorsque toutes les prescriptions de l'art. 158(2) auront été satisfaites (cf. également IV, 6.2 et 6.3), ou

iii) le déposant ne demande, pour cette raison, l'ajournement de la délivrance.

Si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie, le

déposant est informé que la procédure de délivrance va se poursuivre, mais sans que soit effectuée de recherche complète portant sur des demandes interférentes au sens de l'art. 54(3).

Autres recherches additionnelles au cours de l'examen

8.5 Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit au premier stade de la procédure de modification, soit ultérieurement. Ce cas peut se produire pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire lorsque la division de la recherche a émis une déclaration ou effectué une recherche partielle au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, ou émis une déclaration selon l'art. 17(2) PCT, et que les irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative ont été ultérieurement corrigées au moyen d'une modification ou réfutées avec succès par le demandeur. Deuxièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque a division de la recherche n'a pas effectué de recherche au regard d'une partie de la demande en raison d'une objection faisant état de l'absence d'unité de l'invention et que l'examinateur quant au fond n'est pas d'accord sur cette objection. Troisièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées à tel point que leur portée dépasse le rapport de recherche initial. Exceptionnellement, une recherche additionnelle peut s'imposer lorsque le demandeur renonce à un élément de l'état de la technique qu'il avait mentionné (cf. IV, 9.5) ou lorsque l'examinateur estime qu'on pourrait trouver des documents relatifs au caractère d'évidence dans des domaines techniques qui n'ont pas été pris en considération lors de la recherche.

8.6 La division de la recherche conservera dans ses dossiers un exemplaire de la demande publiée et du rapport de recherche. Si l'examinateur estime, pour quelque raison que ce soit, qu'une recherche additionnelle peut être nécessaire, il sera donc souvent indiqué qu'il consulte l'examinateur de recherche officieusement par téléphone. Si, après consultation préalable de cet examinateur le cas échéant, il paraît nécessaire de procéder à une recherche additionnelle systématique, l'examinateur devra envoyer à la division de la recherche un bref rapport indiquant la raison pour laquelle la recherche additionnelle est demandée et mentionnant tous les éléments susceptibles d'aider l'examinateur de recherche à déterminer ce qui doit être recherché sans qu'il ait besoin de revoir toute la description; il devrait également envoyer les documents utiles pour cette recherche additionnelle (par exemple les revendications modifiées). En règle générale, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'ensemble du dossier.

8.7 Si, le texte des revendications ayant été mal rédigé, le

rapport de recherche établi précédemment est incomplet au point que la recherche à effectuer maintenant est en fait la première, l'examinateur devrait mentionner la ou les revendications définissant à son avis la portée de l'invention qui doit faire l'objet de la présente recherche et indiquer également s'il convient de donner une interprétation particulière à telle expression figurant dans ces revendications. S'il apparaît probable que l'étendue de la recherche pour les revendications qui ont été retenues sera, même à ce stade, très importante, l'examinateur devrait, s'il le peut, indiquer comment il lui semble possible de restreindre l'étendue de cette recherche sans trop en diminuer l'efficacité. Il devrait mentionner également tous les éléments des revendications retenues qui lui paraissent secondaires ou au contraire particulièrement importants.

8.8 Si une recherche complète a été effectuée, mais qu'en raison d'une modification des revendications, une recherche additionnelle soit nécessaire dans le même domaine technique, il suffira normalement que l'examinateur indique la ou les revendications définissant l'invention, comme prévu au point VI, 8.7, et en quoi ces revendications ont une portée différente de celles qui ont donné lieu à la recherche initiale.

8.9 Bien qu'en principe tous les travaux de recherche (à l'exception de ceux portant sur les demandes mentionnées à l'art. 54(3)) doivent être effectués par la division de la recherche, l'examinateur est autorisé à rechercher un document pertinent dont il a connaissance ou dont il a des raisons de supposer l'existence, s'il peut se procurer ce document à bref délai à partir de la documentation accessible à Munich.

Art. 157(1)
Art. 157(2) a)
Art. 157(3) a)

8.10 Lorsque la demande a été déposée au titre du traité de coopération en matière de brevets, le rapport de recherche sera le rapport de recherche internationale établi conformément à ce traité; il sera toutefois accompagné d'un rapport complémentaire de recherche européenne, à moins que le Conseil d'administration ne décide qu'il convient d'y renoncer. L'examinateur devra tenir compte de ces deux rapports quand il décidera de la nécessité éventuelle d'une recherche additionnelle.

8.11 Il faut adresser au demandeur une copie de tout document cité par l'examinateur, mais non mentionné dans le rapport de recherche, par exemple un document trouvé à l'occasion d'une recherche exécutée comme indiqué sous VI, 8.4 ou VI, 8.5. Une deuxième copie doit être conservée dans le dossier pour être mise à la disposition du public.

9. Demandes spéciales

Demandes divisionnaires (voir aussi A-IV, 1)

Art. 76(1)

9.1 Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être suivi du dépôt d'une demande divisionnaire. La demande divisionnaire est considérée comme déposée à la même date que la demande initiale et bénéficie du droit de priorité dont bénéficie la demande initiale en ce qui concerne les objets contenus dans la demande divisionnaire. Une seule demande de brevet européen peut donner lieu à plus d'une demande divisionnaire. Celle-ci peut, quant à elle, donner lieu à une ou plusieurs demandes divisionnaires.

9.2 Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire

de sa propre initiative (division volontaire). Cependant, le motif le plus fréquent de dépôt d'une demande divisionnaire est la nécessité de répondre à l'objection de manque d'unité de l'invention, faite au titre de l'art. 82 (division obligatoire). Si l'examinateur objecte le manque d'unité, le demandeur bénéficie d'un délai (cf. VI, 11 et E-VIII, 1) pour limiter sa demande à une seule invention. Il importe que la limitation de la demande initiale soit sans équivoque et sans réserve. Aussi la notification invitant le demandeur à limiter sa demande en raison d'un manque d'unité doit-elle mentionner le fait que la demande peut être rejetée, si elle n'est pas limitée dans le délai imparti.

Règle 25(1)

9.3 Les demandes divisionnaires peuvent être déposées jusqu'au moment où le demandeur «donne, conformément à la règle 51(4), son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen». Autrement dit, la simple suppression d'un élément dans une demande n'empêche pas le dépôt d'une demande divisionnaire à une date ultérieure, jusqu'au moment susmentionné. Cependant, en supprimant un élément dans la demande, il convient que le demandeur se garde de toute déclaration pouvant laisser penser qu'il s'agit d'un abandon (cf. aussi VI, 4.7).

Le demandeur ne peut pas déposer de demande divisionnaire une fois que, conformément à la règle 51(4), il a donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. La seule exception est le cas où la division d'examen reprend l'examen de son propre chef après que le demandeur a donné son accord (cf VI, 15.1.5), ce qui aboutit à une version modifiée proposée pour la délivrance, auquel cas il faut obtenir l'accord final du demandeur via une autre notification au titre de la règle 51(4).

Le fait qu'il revienne sur cet accord ne lui permet pas non plus de déposer une demande divisionnaire (cf. Avis G 10/92, JO 9/1994, 633 et J 29/96, JO 12/1998, 581).

Art. 82

9.4 L'examen quant au fond d'une demande divisionnaire doit en principe être effectué comme pour toute autre demande mais il y a lieu de tenir compte des points particuliers énumérés ci-après. Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande divisionnaire soient limitées aux objets déjà revendiqués dans les revendications de la demande initiale; mais son objet ne peut pas s'étendre au delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si une demande divisionnaire contient des objets autres que ceux qui figurent dans la demande initiale telle que déposée et si le demandeur ne veut pas remédier à cette irrégularité en éliminant ces objets supplémentaires, la demande divisionnaire doit être rejetée. Elle ne peut être transformée en une demande indépendante ayant sa date de dépôt. En outre, si une

autre demande divisionnaire contenant ces objets supplémentaires est déposée, elle sera également rejetée. Si l'objet de la demande divisionnaire ne représente qu'une partie de celui revendiqué dans la demande intitiale, il doit pouvoir être dérivé directement et sans ambiguïté en tant qu'entité distincte utilisable en dehors du cadre de l'invention à laquelle a trait la demande initiale (cf. T 545/92, non publiée au JO).

9.5 La description et les dessins de la demande initiale et de la demande divisionnaire (ou de chacune des demandes divisionnaires) doivent en principe exclusivement porter sur l'élément se rapportant à l'invention revendiquée dans cette demande. Cependant, il convient de ne réclamer de modification de la description qu'en cas de nécessité absolue. De la sorte, 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. En ce qui concerne les références, il est inutile que l'examinateur vérifie la description étant donné que, selon l'usage en vigueur, les références sont toujours faites entre les demandes initiale et divisionnaire. Elles apparaissent sur la page de garde de la demande et du brevet respectifs publiés après réception de la demande divisionnaire.

9.6 Les demandes initiale et divisionnaire ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 6.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant une portée sensiblement identique mais aussi qu'une demande ne doit pas revendiquer l'objet déjà revendiqué dans l'autre, même dans des termes différents. La différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible. En règle générale, cependant, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. En d'autres termes, si la demande initiale et la demande divisionnaire revendiquent respectivement des objets distincts A et B fonctionnant en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B.

Demande consécutive à une décision prise en vertu de l'art. 61

9.7 Dans certaines circonstances, avant la délivrance d'un brevet sur la base d'une demande déterminée, il peut être reconnu à la suite d'une décision d'une juridiction nationale passée en force de chose jugée qu'une personne autre que le demandeur a le droit d'obtenir ce brevet. Dans ce cas, ce tiers peut soit:

Art. 61(1) a) i) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

Art. 61(1) b) ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

Art. 61(1) c) iii) demander le rejet de la demande.

(cf. également IV, 8.3)

9.8 Si le tiers choisit la première de ces possibilités, il devient demandeur aux lieu et place de l'ancien demandeur et la procédure relative à la demande est reprise au point où elle a été interrompue.

Art. 61(1)(2)
Règle 15(1) 9.9 Si, toutefois, le tiers dépose une nouvelle demande en application de l'art. 61(1) b), les dispositions de l'art. 76(1), s'appliquent à cette nouvelle demande mutatis mutandis. Cela signifie que la nouvelle demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de la date de dépôt et de la priorité de la demande initiale. L'examinateur doit par conséquent s'assurer que l'objet de la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. La demande initiale est réputée retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande pour les Etats désignés en cause.

9.9a Lorsque la demande n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée ou rejetée ou a été reputée retirée, le tiers peut encore déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'art. 61(1) b) (cf. décision G 3/92, JO 9/1994, 607).

Règle 16(1) 9.10 «Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen», les considérations exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'à cette partie. Dans ce cas, la possibilité exposée en i), mentionnée au point VI, 9.7, n'est pas offerte à ce tiers, et, en ce qui concerne la possibilité exposée en ii), la nouvelle demande doit être limitée à la partie des objets de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu; de façon analogue, la demande initiale doit, pour les Etats désignés en cause, être limitée aux objets pour lesquels le demandeur initial reste habilité. La relation entre la nouvelle demande et la demande initiale modifiée sera analogue à celle existant entre deux demandes divisionnaires et la relation de chacune d'entre elles avec la demande initiale sera semblable à celle existant entre les demandes divisionnaires et la demande dont elles sont dérivées. La directive figurant aux points VI, 9.4, 9.5 et 9.6 est par conséquent applicable à cette situation.

Règle 16(2)

9.11 Au cas où la décision passée en force de chose jugée relative à l'habilitation s'applique à quelques-uns seulement des Etats désignés, la demande initiale peut comporter des revendications, des descriptions et des dessins différents pour ces Etats par rapport aux autres Etats (cf. VI, 5.14 et III, 8.2).

9.12 Si le seul résultat de l'application de l'art. 61(1), est de diviser le droit à l'obtention entre le demandeur initial et le tiers de manière que chacun des deux puisse avoir une demande de brevet contenant la totalité des objets pour différents Etats désignés, il conviendrait d'examiner chaque demande selon la procédure normale sans tenir compte de l'autre demande, à condition que l'objet de chaque demande ne s'étende pas au-delà de celui de la demande initiale.

9a. Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a)

(cf. III, 8.3).

10. Demandes internationales (Euro-PCT)

Art. 157

Les considérations générales relatives aux demandes PCT figurent dans E-IX. L'examen des demandes de brevet européen déposées au titre du PCT devrait se dérouler exactement de la même manière que pour d'autres demandes de brevet européen. Toutefois, lorsque la recherche est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'OEB, l'examinateur peut être amené à prendre en considération deux rapports de recherche, le rapport de recherche internationale et un rapport complémentaire de recherche européenne préparé par l'OEB.

Si l'Office européen est office élu, le rapport d'examen préliminaire international et les documents annexés doivent être pris en considération conformément à E-IX, 6.4.

11. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur

11.1 Les considérations générales relatives aux délais figurent dans la partie E-VIII. Le délai de réponse à une lettre de l'examinateur devrait en général être de deux à quatre mois conformément à la règle 84. Le délai à accorder sera fixé par l'examinateur compte tenu de tous les facteurs ayant trait à la demande en question. Ces facteurs comprennent, entre autres, la langue normalement utilisée par le demandeur ou par son mandataire, le nombre et la nature des objections soulevées, la longueur et la complexité technique de la demande, la proximité de l'Office par rapport au domicile du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire ainsi que la distance entre le domicile du demandeur et celui de son mandataire.

11.2 Dans certains cas particuliers, l'examinateur peut porter le délai jusqu'à six mois. Un tel délai peut être approprié, par exemple, si le domicile du demandeur est très éloigné de celui de son mandataire et si la langue de la procédure n'est pas la langue normalement utilisée par le demandeur ou si l'objet de la demande ou les objections soulevées sont exceptionnellement complexes.

12. Examen des observations formulées par des tiers

Les considérations générales relatives à l'examen des observations formulées par des tiers figurent au point E-VI, 3. Dans le cadre de l'examen quant au fond, ces observations ne sont prises en considération que lorsqu'une requête en examen a été formulée.

13. Procédure orale

Les considérations générales relatives à la procédure orale figurent à la partie E-III.

14. Instruction

14.1 Les considérations générales relatives à l'instruction figurent à la partie E-IV. La présente section ne traite que de la forme de preuve susceptible d'être la plus utilisée dans les procédures précédant la délivrance d'un brevet, à savoir la déposition écrite.

14.2 Une division d'examen ne demande pas, en général, qu'il soit procédé à des mesures d'instruction. La fonction principale de l'examinateur, au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet, consiste à signaler au demandeur tous les points sur lesquels la demande n'est pas conforme aux dispositions de la Convention. Si le demandeur ne partage pas le point de vue de l'examinateur, il lui appartient de décider s'il désire faire une déposition à l'appui de son cas et, dans l'affirmative, quelle doit en être la forme. La division d'examen doit accorder un délai raisonnable au demandeur pour lui permettre de faire toute déposition pouvant se révéler pertinente. Ce délai n'est toutefois pas accordé si la division d'examen est convaincue que cela ne servirait à aucun but précis ou que la procédure s'en trouverait indûment retardée.

14.3 La déposition écrite peut comprendre la communication de renseignements ou la production d'un document ou d'une déclaration faite sous la foi du serment. Prenons quelques exemples: pour réfuter l'objection de défaut d'activité inventive soulevée par l'examinateur, le demandeur peut, à l'appui de son cas, fournir des renseignements quant aux avantages techniques de l'invention. Il peut également produire une déclaration faite par lui-même ou par un témoin indépendant sous la foi du serment, et destinée à montrer que des hommes du métier ont essayé

sans succès, pendant longtemps, de résoudre le problème qui fait l'objet de l'invention, ou que l'invention constitue une orientation entièrement nouvelle dans la technique en question.

15. Délivrance et publication du brevet

Art. 97(2) a)

15.1 Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit signifier au demandeur le texte prévu pour la délivrance. Ce texte peut comporter des modifications apportées par la division d'examen de sa propre initiative et dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront acceptées par le demandeur.

Règle 51(4)

Ce texte est notifié au demandeur en application de la règle 51(4). Par cette notification, la division d'examen invite le demandeur à donner son accord sur le texte notifié; le délai actuellement fixé à cette fin est de quatre mois. Ce délai visé à la règle 51(4), est prorogé une seule fois pour une durée de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai. Il n'est pas nécessaire de motiver cette demande. Seule la notification prévue à la règle 51(6), fait courir le délai de production de la traduction.

Les Etats contractants désignés, le titre de l'invention dans les trois langues officielles de l'OEB, les classes attribuées selon la classification internationale des brevets et le nom du demandeur tel qu'il a été enregistré sont indiqués dans une annexe à la notification établie conformément à la règle 51(4).

Art. 97(1)
Règle 51(5)

15.1.1 Si le demandeur n'a pas dans le délai prévu à la règle 51(4), donné son accord au texte qui lui a été notifié, la demande de brevet européen est rejetée. Tel est également le cas lorsque le demandeur déclare expressément dans ce délai qu'il n'est pas d'accord sur ce texte, sans pour autant proposer de modifications; il n'existe alors pas de texte permettant la délivrance du brevet (art. 97(1)).

15.1.2 Si le demandeur demande dans le délai imparti des modifications que la division d'examen approuve sans émettre de nouvelle notification, en application de la règle 86(3), il n'est pas émis de nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4). Le texte modifié est alors celui qui donne lieu à la délivrance du brevet. Dans la notification établie conformément à la règle 51(6), qui indique le texte modifié, il est confirmé au demandeur que le brevet sera délivré sur la base des modifications qu'il a demandées, sans attendre l'expiration du délai visé à la règle 51(4) (voir Communiqué publié dans le JO 1-2/1989, 43).

15.1.3 Si la division d'examen n'approuve pas les modifications proposées (cf. VI, 4.6 s.), elle le notifie au demandeur,

en lui précisant ses motifs, et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit. Si le demandeur ne présente pas d'observations dans ce délai, la demande est réputée retirée (art. 96(3)). Si, après avoir reçu les observations du demandeur, la division d'examen ne voit aucune raison de changer d'avis, la demande est rejetée. Si le demandeur retire sa requête en modification, la notification visée à la règle 51(6), est émise.

15.1.4 Si la division d'examen estime que les modifications proposées en vertu de la règle 86(3), sont recevables quant au fond, mais si le texte modifié appelle encore des objections, elle invite le demandeur à remédier aux irrégularités qui subsistent et à donner son accord sur la délivrance du brevet dans le texte modifié (art. 113(2)). Lorsqu'il a été remédié à ces irrégularités, une notification est émise conformément à la règle 51(6), dans laquelle sont indiquées les modifications apportées au texte communiqué conformément à la règle 51(4), de façon à établir le texte définitif pour la délivrance du brevet.

15.1.5 Si, à titre exceptionnel, l'examen est repris d'office après l'expiration du délai prévu à la règle 51(4), et avant que la décision de délivrance soit remise au service du courrier interne de l'OEB, en vue de sa signification, (cf. VI, 4.11), et si cet examen conduit à retenir un texte qui pourra donner lieu à la délivrance du brevet, il est établi une nouvelle notification conformément à la règle 51(4).

Art. 97(2)(5)
Règle 51(6)
Art. 97(2) c)

15.2 Ce n'est que lorsqu'il est établi que le demndeur est d'accord avec le texte qui lui a été notifié ou lorsque la division d'examen a approuvé une demande de nouvelles modifications, que la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans un délai non reconductible de trois mois (actuellement) les taxes de délivrance et d'impression, et, le cas échéant, les taxes de revendication (cf. paragraphe suivant), ainsi qu'à produire une traduction du texte des revendications prévu pour la délivrance, dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

Art. 88(1)
Règle 38(4)

Dans cette notification, le demandeur est aussi invité à produire, dans le délai susmentionné, soit la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée, soit la déclaration prévue par la règle 38(4), s'il ne l'a pas encore fait.

Règle 51(7)
Règle 31(1)

15.2.1 Si le texte dans lequel il est prévu de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu à la règle 51(6), des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31(1). S'il a été déposé plusieurs jeux de revendications, seul le jeu comportant le plus grand nombre

de revendications donne lieu au paiement de taxes, en application de la règle 31 ou de la règle 51(7).

Si la demande comporte des revendications différentes pour différents Etats contractants, il y a lieu de produire la traduction de tous les jeux de revendications. L'examinateur n'a pas à vérifier l'exactitude de la traduction produite par le demandeur.

Art. 97(3)(5)
Règle 51(8)

Si toutes les taxes sus-mentionnées n'ont pas été acquittées en temps utile ou si la traduction n'est pas produite en temps utile, la demande est réputée retirée.

Art. 97(2) c)
Règle 51(9)

15.2.2 Le demandeur doit également avoir acquitté les taxes annuelles et, le cas échéant, les surcharges exigibles, avant qu'un brevet puisse être délivré. Si une taxe annuelle vient à échéance avant même la signification de la notification établie conformément à la règle 51(6), ou si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de cette notification et avant la date prévue de publication de la mention de délivrance du brevet européen, le demandeur en est informé. La mention de la délivrance n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

Règle 51(8^{bis})

15.2.3 Dans les cas, rares, où l'examen a pu être accéléré à un point tel que la notification visée à la règle 51(6) est émise avant que les taxes de désignation soient devenues exigibles, la mention de la délivrance du brevet n'est publiée que lorsque les taxes de désignation ont été acquittées et que la désignation des Etats pour lesquels il n'a pas été acquitté de taxe de désignation a été retirée. Le déposant est informé de ce fait.

Art. 65(1)
Règle 51(10)

15.3 Dans la notification prévue à la règle 51(6), il est également indiqué au demandeur quels sont, le cas échéant, parmi ceux qu'il a désignés, les Etats contractants de la CBE qui exigent une traduction du texte dans une de leurs langues officielles lorsque le texte du brevet n'est pas rédigé dans une langue officielle de ces Etats.

Art. 121

15.4 Si les délais fixés conformément à la règle 51(4) et (6), ne sont pas observés, la procédure relative à la demande peut être poursuivie sur requête conformément à l'art. 121.

Art. 97(4)-(6)

15.5 Si les conditions fixées au point VI, 15.2 sont remplies, la décision de délivrer le brevet européen est prise. 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. En règle générale, cette publication intervient au plus tôt cinq mois après l'envoi de la notification visée à la règle 51(6), à moins que le déposant demande, comme cela est prévu à l'art. 97(6), que la mention de la délivrance du brevet soit

publiée avant l'expiration de ce délai. Il n'est fait droit à cette requête, avec pour conséquence la suppression du délai de cinq mois, que si le demandeur:

- a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4),
- a produit une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles,
- a acquitté la taxe de délivrance, la taxe d'impression ainsi que toutes les autres taxes éventuellement exigibles,
- a produit la traduction du document de priorité ou, le cas échéant, la déclaration visée à la règle 38(4).

En tout état de cause, la mention de la délivrance ne sera pas publiée tant que la taxe annuelle et/ou toute autre taxe n'aura pas été acquittée.

La décision de délivrer le brevet porte la date de la mention de la délivrance du brevet européen et est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques de l'impression du fascicule de brevet.

Art. 98
Règle 49(2)
Règle 53
Art. 14(7)

L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications (dans les trois langues officielles) et, le cas échéant, les dessins. Sur la page de titre du fascicule de brevet européen publié figurent notamment les Etats contractants qui sont encore désignés à la date de délivrance.

Règle 53

15.5a Le fascicule de brevet européen n'est pas publié, si la demande est retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si la demande est retirée à la fin des préparatifs techniques, pour en empêcher la publication, il n'est pas garanti qu'elle ne sera pas publiée. L'Office s'efforcera néanmoins (en conformité avec les principes énoncés dans J 5/81, JO 4/1982, 155) d'empêcher la publication, en procédant au cas par cas, si, au stade où se trouve la procédure de publication, cela lui est relativement facile. La demande peut être retirée au moyen d'une déclaration signée ne comportant aucune réserve et formulée sans équivoque (cf. J 11/80, JO 5/1981, 141). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. Renseignement juridique N° 8/80, JO 1/1981, 6)

15.6 Dès que le fascicule de brevet européen a été publié, l'OEB délivre un certificat de brevet européen au titulaire du brevet. Ce certificat, auquel est joint le fascicule de brevet, est adressé immédiatement au titulaire du brevet.

15.7 Si aucun acte d'opposition n'a été versé au dossier du brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, le titulaire du brevet en est informé à l'expiration de ce délai et il en est fait mention dans le

Bulletin européen des brevets. S'il arrive après cela qu'une opposition formée en temps utile parvienne au dossier tardivement, le titulaire du brevet est averti et le Bulletin européen des brevets est corrigé.

PARTIE D

DIRECTIVES POUR LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

PARTIE D

SOMMAIRE

Page

Chapitre I Généralités

1. Portée de l'opposition 1
2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet 1
3. Portée territoriale de l'opposition 1
4. Habilitation à faire opposition 2
5. Intervention du contrefacteur présumé 2
6. Parties à la procédure d'opposition 2
7. Représentation 3
8. Information du public 3

Chapitre II Division d'opposition

1. Structure administrative 4
2. Composition 4
2.1 Examinateurs techniciens 4
2.2 Examinateurs juristes 4
2.3 Présidence 4
3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition 4
4. Tâches de la division d'opposition 5
4.1 Examen des oppositions 5
4.2 Décision concernant la fixation des frais par le greffe 5
4.3 Procédures annexes 5
5. Mandat confié aux membres 5
6. Tâches et compétences des membres 5
7. Délégation de certaines tâches 6

Chapitre III L'opposition

1. Délai d'opposition 7
2. Taxe d'opposition 7

3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition 7
3.1 Forme de l'opposition 7
3.2 Opposition formée par télégramme, par télex ou par télécopie 7
3.3 Signature de l'acte d'opposition 8
4. Dérogations relatives à la langue 8
5. Motifs d'opposition 8
6. Contenu de l'acte d'opposition 10

Chapitre IV Procédure jusqu'à l'examen quant au fond

1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes 11
1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités 11

1.2 Examen de l'opposition quant aux irrégularités 11
1.2.1 Irrégularités ayant pour conséquence que, s'il n'y est pas remédié, l'opposition est réputée non formée 11
1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence que, s'il n'y est pas remédié, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité 12
1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 56(1) 13
1.2.2.2 Irrégularités au sens de la règle 56(2) 15
1.3 Envoi de notifications par la section des formalités sur la base de l'examen des irrégularités 16
1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée 16
1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité 17
1.3.3 Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus 17
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier 17
1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée 17
1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(2) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition 18
1.5 Information du titulaire 19
1.6 Poursuite de la procédure lorsque l'opposition ne présente aucune irrégularité 18
2. Intervention de la division d'opposition 19
3. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet 19
4. Fin de la procédure d'opposition en cas d'opposition irrecevable 20
5. Préparation de l'examen quant au fond 20
5.1 Généralités 20
5.2 Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées 21
5.3 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acted'opposition 21
5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties 23
5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet 23
5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant 24

Chapitre V Examen de l'opposition quant au fond

1. Début de l'examen de l'opposition 25
2. Portée de l'examen 25

2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause 25
2.2 Examen des motifs d'opposition 25
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57 26
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen 26
3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen 26
3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage 27
3.1.3 Modalités d'accessibilité 28
3.1.3.1 Principes généraux 28
3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret 29
3.1.3.3 Usage dans un lieu non public 29
3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public 29
3.1.3.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public 30
3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale 30
3.2.1 Cas de description orale 30
3.2.2 Description orale non opposable 30
3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale 30
3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière 31
4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention 31
4.1 Conditions de validité de l'exposé 31
4.2 Exposé des inventions concernant des micro-organismes 31
4.3 Charge de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention 31
4.4 Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante 32
4.4.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables 32
4.4.2 Absence de détails évidents 32
4.4.3 Difficultés de réalisation 32
5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention 33
5.1 Fondement de ce motif d'opposition 33
5.2 Distinction entre une modification acceptable et une modification inacceptable 33
6. Extension inacceptable de la protection 34
6.1 Généralités 34
6.2 Examen des revendications modifiées 34
6.3 Changement de catégorie d'une revendication 35

Chapitre VI Procédure lors de l'examen de l'opposition

1. Généralités 38
2. Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet 39
3. Invitation à présenter des observations 39
3.1 Notifications des examinateurs 39
3.2 Citation à la procédure orale 39
4. Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet 40
4.1 Motivation des notifications de la division d'opposition 40

4.2 Invitation à déposer des documents modifiés 40
5. Recherche additionnelle 41
6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale 41
7. Mesures préparatoires à la décision 41
7.1 Généralités 41
7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée 42
7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure 42
7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu 43
7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions 44

Chapitre VII Détails et particularités de la procédure

1. Ordre des travaux de la division 45
1.1 Principe 45
1.2 Exceptions 45
2. Demande de documents 46
3. Unicité du brevet européen 46
3.1 Principe 46
3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée 46
4. Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants 46
4.1 Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits 46
4.2 Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4) 47
4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 16(1)(2) 47
4.4 Versions différentes dans le cas d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) 47
4.5 Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur 47
5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée 47
5.1 Suspension de la procédure 47
5.2 Poursuite de la procédure 47
5.3 Suspension des délais 48
5.4 Compétence 49
6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60 49
6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier 49
6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant 49
6.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition 50
7. Intervention du contrefacteur présumé 50
8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen 50

Chapitre VIII Décisions de la division d'opposition

1. Décisions finales relatives à une opposition recevable 52
1.1 Généralités 52

1.2 Révocation du brevet européen 52
1.2.1 Révocation pour des motifs relatifs au fond 52
1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression ou non-production de la traduction 52
1.2.3 Révocation pour absence de l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire 52
1.2.4 Révocation pour non-respect des délais 52
1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien de brevet tel qu'il a été délivré 53
1.3 Rejet de l'opposition 53
1.4 Maintien du brevet européen modifié 53
1.4.1 Adoption de la décision 53
1.4.2 Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision 53
2. Autres décisions 54
2.1 Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention 54
2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure 54
2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée 54
2.4 Décision sur la restitutio in integrum 54
2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition 54

Chapitre IX Frais

1. Répartition des frais entre les parties 55
1.1 Principe général 55
1.2 Décision relative à la répartition des frais 55
1.3 Frais à prendre en considération 55
1.4 Principe d'équité 56
2. Procédure de fixation des frais 57
2.1 Fixation des frais par le greffe de la division d'opposition 57
2.2 Moyen de recours contre la fixation des frais par le greffe 57
3. Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais 57

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

1. Portée de l'opposition

Le public a la possibilité de faire opposition au brevet européen délivré en invoquant un ou plusieurs des motifs d'opposition énoncés à l'art. 100. Les motifs invoqués dans l'opposition peuvent s'appuyer par exemple sur des circonstances dont l'OEB n'avait pas connaissance lors de la délivrance du brevet, comme par exemple une exploitation antérieure du brevet ou l'existence d'un document ne figurant pas ou n'ayant pas été trouvé parmi les pièces accessibles à l'OEB. L'opposition fournit par conséquent à tout tiers la possibilité d'obtenir la limitation ou la révocation du brevet délivré indûment.

2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet

Art. 99(3)

«L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.» Cette disposition a de l'importance dans la mesure où les droits acquis du fait de la délivrance du brevet subsistent dans ces cas jusqu'au moment de la renonciation ou de l'extinction et où des revendications basées sur ces droits peuvent subsister après cette date.

3. Portée territoriale de l'opposition

Art. 99(2)

«L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.» Par conséquent, l'opposition devrait en principe concerner l'ensemble des Etats désignés. Si l'opposition formée ne vise que certains des Etats désignés, elle sera traitée comme si elle concernait tous les Etats désignés.

Toutefois, l'opposition peut produire des effets différents d'un Etat à l'autre. Il peut en être ainsi lorsque le brevet contient des revendications différentes pour différents Etats contractants conformément à la règle 16(2) ou à la règle 87, ou lorsqu'il existe des différences quant à l'état de la technique dont les revendications doivent tenir compte conformément à l'art. 54(3). Le brevet peut donc faire l'objet de modifications différentes à l'égard d'Etats contractants différents et il peut être révoqué à l'égard d'un ou de plusieurs Etats contractants tout en étant maintenu pour les autres.

4. Habilitation à faire opposition

Art. 99(1)

«Toute personne» peut faire opposition sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Par «toute personne», selon l'art. 58, il faut entendre toutes les personnes physiques (particuliers, commerçants ou industriels indépendants, etc.), toutes les personnes morales, ainsi que les sociétés assimilées à une personne morale en vertu de la législation qui leur est applicable.

Il ne faut pas entendre par cette expression le titulaire du brevet, comme il a été dit pour droit dans la décision G 9/93 (JO 12/1994, 891) renversant la décision G 1/84 (JO 10/1985, 299). La décision G 9/93 n'a aucun effet sur une opposition formée par le titulaire d'un brevet avant la date à laquelle le public a pu y avoir accès.

De même, l'opposition peut être formée par plusieurs des personnes précédemment citées agissant conjointement.

La qualité d'opposant est incessible; sa transmission est cependant possible en cas de succession héréditaire ou de succession universelle, par exemple en cas de fusion de personnes morales. Est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant.

5. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105(1)
Art. 105(2)

Sous certaines conditions (cf. VII, 7), un tiers peut également intervenir dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition s'il «apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre» ou «qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur». Après que le tiers a fait une déclaration en bonne et due forme, c'est-à-dire respectant les délais et les formes voulues, «l'intervention est assimilée à une opposition» (cf. IV, 5.6).

6. Parties à la procédure d'opposition

Art. 99(4)
Art. 105(2)
Art. 115(1)

Le ou les titulaire(s) du brevet, les personnes faisant opposition et, le cas échéant, celles qui interviennent au cours de la procédure sont parties à la procédure d'opposition. Les personnes faisant opposition, qui ont retiré leur opposition ou dont l'opposition a été rejetée pour irrecevabilité, ne sont toutefois parties à la procédure d'opposition que jusqu'à la date du retrait de l'opposition ou jusqu'à la date à laquelle la décision relative au rejet de l'opposition est passée en force de chose jugée. Il en va de même pour les personnes qui interviennent au cours de la procédure.

Les tiers qui ont formulé des observations à l'encontre de la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ne sont pas parties à la procédure (cf. E-VI, 3).

Art. 118 «Lorsque les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme copropriétaires» aux fins de la procédure d'opposition (cf. à cet égard VII, 3.1, en ce qui concerne l'unicité du brevet européen).

Art. 99(5)
Art. 61(1) a) «Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat.» Dans ce cas, et «nonobstant les dispositions de l'art. 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.» Cette disposition est destinée à donner au nouveau titulaire du brevet la possibilité de se défendre comme il l'entend contre l'opposition (cf. VII, 3.2, en ce qui concerne cet aspect de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition).

Art. 20(1) Les décisions relatives à l'inscription de certaines mentions sur le Registre européen des brevets relèvent de la compétence de la division juridique (cf. communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

7. Représentation

Les exigences en matière de représentation des opposants et des titulaires de brevet sont traitées au chapitre A-IX,1. Les irrégularités en ce qui concerne la représentation d'un opposant lors de la formation de l'opposition et les moyens d'y remédier sont traités au chapitre IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 iv).

8. Information du public

Dès qu'un acte d'opposition est reçu, la date à laquelle l'opposition a été formée est inscrite au Registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. Il en va de même pour la date à laquelle la procédure d'opposition est achevée, ainsi que pour l'issue de la procédure.

CHAPITRE II

DIVISION D'OPPOSITION

Règle 12(1)

1. Structure administrative

Chaque division d'opposition fait partie d'une direction de l'OEB composée de plusieurs divisions d'examen et d'opposition.

Art. 19(2)

2. Composition

2.1 Examinateurs techniciens

«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.»

2.2 Examinateurs juristes

«Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet.»

Les principes applicables à la participation d'un membre juriste aux travaux de la division d'examen ou à la consultation d'un tel membre par cette division sont également applicables en ce qui concerne la division d'opposition (voir C-VI, 7.9). Des questions délicates de droit peuvent de surcroît se poser au cours de l'examen de l'opposition lorsqu'il s'agit de savoir si celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.

La consultation d'un membre juriste doit particulièrement être envisagée lorsque les opinions sont partagées à propos de la question de savoir si un élément de l'état de la technique non contenu dans les documents écrits a été rendu accessible au public.

2.3 Présidence

La présidence est assurée par un examinateur technicien qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet.

Règle 9(1)

3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition

C-VI, 1.3 s'applique mutatis mutandis.

4. Tâches de la division d'opposition

Art. 19(1)

4.1 Examen des oppositions

«Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens».

La tâche de vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme incombe essentiellement aux agents des formalités compétents (cf. II, 7. A-I, 2, A-III, 3.2 et C-VI, 2.1).

Art. 104(2)
Règle 63(3)(4)

4.2 Décision concernant la fixation des frais par le greffe, (c.à.d. l'agent des formalités)

La division d'opposition statue sur des requêtes ayant pour objet la révision des états des frais établis par le greffe (cf. IX, 2.1).

Art. 122(4)
Règle 69(2)

4.3 Procédures annexes

Il incombe également à la division d'opposition de mettre en oeuvre les procédures annexes engagées au cours de la procédure d'opposition telles que, par exemple, l'examen de requêtes en restitutio in integrum relatives à un délai non observé à l'égard de l'OEB, au cours de la procédure d'opposition, ou l'examen de requêtes en vue d'une décision concernant la constatation de la perte d'un droit par l'agent des formalités. Conformément à la règle 9(2), le Président de l'OEB peut confier d'autres attributions à la division d'opposition.

Art. 19(2)
Art. 117(2)

5. Mandat confié aux membres

En règle générale, la division d'opposition confie à l'un de ses membres l'instruction d'une opposition jusqu'à ce que soit prise la décision relative à l'opposition mais elle ne lui confie pas la conduite d'une procédure orale (cf. à cet égard également IV, 2). Le cas échéant, ce membre pourra être chargé de procéder aux mesures d'instruction (cf. E-IV, 1.3). Normalement l'examinateur qui a instruit la demande concernée au cours de la procédure préalable à la délivrance du brevet sera chargé de cette tâche. Cet examinateur est appelé «premier examinateur».

6. Tâches et compétences des membres

Le premier examinateur procède à l'examen de l'opposition. A cet égard, il envoie des notifications aux parties à la procédure sans faire intervenir les autres membres de la division. Cependant, dans le cas où le premier examinateur estime que les autres membres pourraient émettre des réserves à l'encontre de ce qu'il envisage d'accomplir, il lui appartient de soumettre ces notifications à la division d'opposition avant qu'elles ne soient envoyées. S'il estime

que le moment est venu de prendre une décision ou qu'il est nécessaire d'engager une procédure orale, en corrélation, le cas échéant, avec une mesure d'instruction (cf. E-III, 1 à 4 et E-IV, 1.6.1), il prend position par écrit et communique ses conclusions à la division d'opposition.

Les autres membres de la division d'opposition font connaître leur avis par écrit en tenant compte des conclusions du premier examinateur. Cet avis peut, le cas échéant, se borner à une brève déclaration d'accord.

En cas d'avis divergents, le président fixe la date d'une réunion au cours de laquelle le premier examinateur expose l'affaire. Le président dirige la réunion et procède, après délibération, à un vote sur la décision ou sur la poursuite de la procédure.

Art. 19(2) La division d'opposition statue à la majorité simple. «En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.»

Si d'autres mesures sont nécessaires, c'est en général le premier examinateur qui est chargé de les arrêter. Dans le cas contraire, le premier examinateur établit un projet de décision concernant l'opposition et le communique, pour examen et signature, aux autres membres de la division d'opposition. Si un de ces membres propose des modifications et que ces modifications suscitent des avis divergents, le président convoque une nouvelle réunion.

Dans la mesure où une opposition a été confiée à un membre d'une division d'opposition et où ce membre peut assurer l'exécution des tâches en cause, conformément à la Convention et à son règlement d'exécution, la dénomination «division d'opposition» employée ci-après vise cette personne.

7. Délégation de certaines tâches

Règle 9(3) «Le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.» Dans la mesure où le public est concerné par ces tâches, leur transfert fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'OEB (cf. JO 7/1984, 319 et JO 5/1989, 179)).

Les agents des formalités, qui sont chargés de ces tâches, tiennent le Greffe des divisions d'opposition.

CHAPITRE III

L'OPPOSITION

Art. 99(1)

1. Délai d'opposition

L'opposition doit être formée, «dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen,» auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin.

En ce qui concerne l'expiration du délai d'opposition, cf. E-VIII, 1.4. Il n'est pas possible d'accorder à un opposant la restitutio in integrum si le délai d'opposition n'a pas été observé (cf. cependant E-VIII, 2.2.2).

2. Taxe d'opposition

Paiement de la taxe d'opposition

Art. 99(1)

La taxe d'opposition, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la Convention sur le brevet européen, doit être acquittée avant l'expiration du délai d'opposition.

En ce qui concerne les effets juridiques et la procédure à suivre lorsque la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais, cf. IV, 1.2.1 i) et 1.4.1.

Pour la réduction du montant de la taxe d'opposition, voir A-XI, 9.2.4.

3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition

Art. 99(1)
Règle 61a
Règle 36(2)

3.1 Forme de l'opposition

Règle 35(4)

L'opposition doit être formée par écrit (acte d'opposition). Elle doit «être dactylographiée ou imprimée. Une marge d'environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille». L'acte d'opposition devrait de préférence remplir aussi les conditions fixées à la règle 35(4).

Règle 36(4)

Les documents qui «doivent être communiqués à d'autres parties doivent être produits en un nombre suffisant d'exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l'intéressé, si celui-ci ne se conforme pas à cette obligation malgré l'injonction» qui lui a été faite.

Règle 36(5)

3.2 Opposition formée par télégramme, par télex ou par télécopie

L'opposition peut également être formée par télégramme, par télex ou par télécopie. Un document reproduisant le

contenu du télégramme, du télex ou de la télécopie (lettre de confirmation) et répondant aux exigences du règlement d'exécution, en particulier ayant été signé en bonne et due forme, doit être produit sur invitation de l'OEB. Si l'opposant ne répond pas à une telle invitation dans les délais, le télégramme, le télex ou la télécopie est réputé non reçu (cf. A-IX, 2.5). La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition.

Règle 36(3)(5) 3.3 Signature de l'acte d'opposition

L'acte d'opposition doit être signé de la main de la personne responsable, c'est-à-dire par l'opposant ou, le cas échéant, son mandataire (cf. également IV, 1.2.1, ii) et A-IX, 1).

Un paraphe (ni, à plus forte raison, les initiales seulement) ne suffit pas comme signature.

En cas de dépôt de l'opposition par télégramme ou télex, l'indication du nom de l'intervenant tient lieu de signature; la reproduction de la signature remplira cet office en cas de dépôt par télécopie.

Si un document n'est pas signé, l'agent des formalités invite l'intéressé, ou le cas échéant son mandataire, à remédier à cette irrégularité dans un délai que l'agent des formalités lui impartit. «Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu» (cf. IV, 1.2.1, ii) et 1.4.1).

4. Dérogations relatives à la langue

Les dérogations relatives à la langue, qui sont accordées pour la procédure écrite d'opposition, sont traitées au point A-VIII, 2; celles qui sont accordées pour la procédure orale d'opposition le sont au chapitre E-V.

5. Motifs d'opposition

Art. 99(1) L'opposition doit être motivée par écrit dans le délai d'opposition.

Art. 100 «L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:

Art. 100 a) i) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des art. 52 à 57, au motif

- qu'il n'est pas nouveau (art. 52(1), 54, 55)

- qu'il n'implique pas d'activité inventive (art. 52(1), 56)

- qu'il n'est pas susceptible d'application industrielle (art. 52(1), 57)

- qu'il n'est pas considéré comme une invention au sens de l'art. 52(2), (3), (4) ou

- qu'il n'est pas brevetable en vertu de l'art. 53

Art. 100 b) ii) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 83);

Art. 100 c) iii) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'art. 61 (nouvelle demande relative à l'invention déposée par la personne ayant, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, droit à l'obtention d'un brevet européen), au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. (art. 123(2)).

(Cf. également V, 3 à 5, et C-IV).

Il convient de noter que chacune des conditions énoncées ci-dessus constitue un fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Par voie de conséquence, chacune de ces conditions doit être considérée comme un motif distinct d'opposition (cf. décisions G 1/95 et G 7/95, JO 11/1996, 615 et 626).

L'opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l'affirmation qu'il existe des droits nationaux antérieurs mettant en question la brevetabilité de l'invention (cf. toutefois IV, 5.3 et VII, 4.5), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que l'objet du brevet manque d'unité d'invention, que les revendications du brevet ne sont pas fondées sur la description (à moins que l'on ne fasse valoir, à cet égard, que les revendications sont formulées de manière si large que la description figurant dans le fascicule du brevet européen n'expose pas leur objet de façon suffisante au sens de l'art. 100 b)), que la forme et le contenu de la description ou des dessins du brevet ne sont pas conformes aux dispositions quant à la forme, prévues par les règles 27 et 32 du règlement d'exécution, ou encore que la désignation de l'inventeur est inexacte. L'opposition ne peut non plus se fonder valablement sur la seule allégation que la priorité a été revendiquée à tort. Toutefois, dans la procédure d'opposition, la question de la priorité doit être examinée quant au fond lorsqu'un état de la technique, qui est directement lié à la date de priorité, a été cité en relation avec un motif d'opposition visé à l'art. 100 a) (cf. C-IV, 5 et 6 et C-V, 2).

6. Contenu de l'acte d'opposition

L'acte d'opposition doit comporter:

Règle 55 a) i) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. L'adresse télégraphique et de télétype ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur doivent être indiqués, le cas échéant (cf. IV, 1.2.2.2 i) et 1.4.2);

Règle 55 b) ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention» (cf. IV, 1.2.2.2 ii) et 1.4.2);

Règle 55 c) iii) 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, et indiquant les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (cf. IV, 1.2.2.1 iii), iv) et v) et IV, 1.4.2). Pour que la procédure d'opposition soit plus expéditive et rationalisée, il est toutefois recommandé de produire les justifications indiquées également le plus tôt possible (cf. IV, 1.2.2.1 v), dernier alinéa).

Règle 55 d) iv) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues au point i) ci-dessus (cf. IV, 1.2.2.2 iii) et 1.4.2).

Pour de plus amples détails pour et l'examen de l'opposition, il convient, au cas où l'une des indications requises fait défaut, de se reporter au point IV, 1.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND

1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes

1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités

L'opposition doit être transmise sans délai à l'agent des formalités. Celui-ci verse ensuite au dossier du brevet européen mis en cause, conformément à la procédure prescrite en la matière, l'acte d'opposition qu'elle communique dans les plus brefs délais au titulaire du brevet pour information. Lorsqu'une opposition est formée avant la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, l'agent des formalités informe l'opposant que, pour cette raison, sa requête ne peut pas être traitée comme opposition. Cette requête, qui est versée au dossier, est également mise à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4), et elle est portée à la connaissance du demandeur ou du titulaire du brevet en tant qu'observation d'un tiers conformément à l'art. 115 (pour plus de détails, cf. E-VI, 3). Si une taxe d'opposition a été payée, elle est alors remboursée.

Le soin de procéder aux vérifications et constatations, d'adresser des notifications et, le cas échéant, des invitations aux parties incombe à l'agent des formalités qui s'est vu confier la tâche en question de la division d'opposition (cf. II, 7).

1.2 Examen de l'opposition quant aux irrégularités

Après formation de l'opposition, l'agent des formalités examine si elle présente des irrégularités.

1.2.1 Irrégularités ayant pour conséquence que, s'il n'y est pas remédié, l'opposition est réputée non formée

Art. 8 RRT
Art. 9(1) RRT

i) La taxe d'opposition n'a pas été versée dans le délai d'opposition ou le montant versé est insuffisant (art. 99(1)).

Toutefois, si la taxe d'opposition a été versée à l'exception d'une partie minime du montant (par exemple, en raison de la déduction des frais de banque) dans le délai d'opposition, l'agent des formalités examine alors si, pour des raisons d'équité, il est possible de négliger le reliquat à payer. Si l'agent des formalités parvient à la conclusion que le reliquat à payer peut être négligé, la taxe d'opposition est réputée versée et il n'y a pas d'irrégularité au sens du présent paragraphe.

ii) La signature manque au bas de l'acte d'opposition et il n'a pas été remédié à cette absence de signature dans le délai imparti par l'agent des formalités, qui doit en règle générale être de deux mois (cf. E-VIII, 1.2) (règle 36(3)). Dans le cas prévu à l'art. 133(2) (voir aussi au point 1.2.2.2 iv)) ci-après, bien qu'un mandataire agréé ait été désigné en temps utile, il n'a pas été remédié à l'irrégularité que constitue le défaut de signature du mandataire, ce dernier n'ayant pas apposé sa signature a posteriori sur l'acte d'opposition, ni donné son approbation par écrit.

iii) L'opposition a été formée par télégramme, par télex ou par télécopie et la lettre de confirmation demandée par l'agent des formalités, qui reproduit le contenu du télégramme, du télex ou de la télécopie, n'a pas été produite dans les délais (règle 36(5) et Décision du Président de l'OEB, JO 6/1992, 299).

iv) En cas d'opposition formée par le mandataire ou l'employé d'un opposant, et lorsque le pouvoir éventuellement demandé n'a pas été déposé dans les délais (règle 101(1),(4), cf. IX, 1.5 et décision du Président de l'OEB dans JO 9/1991, 489)..

v) L'opposition a été formée au cours du délai d'opposition mais dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB telle que visée à la règle 1(1) ou, si l'art. 14(4) s'applique à l'opposant, la traduction des éléments énumérés à la règle 55 c) n'est pas produite dans le délai d'opposition (cf. également A-VIII, 2.1, décision G 6/91, JO 9/1992, 491 et T 193/87, JO 4/1993, 207). Ce délai est prorogé si le délai d'un mois prévu à la règle 6(2) expire ultérieurement.

On est en présence d'une telle irrégularité si l'opposition n'est pas formée en allemand, en anglais ou en français ou si, par exemple, un opposant belge forme opposition, en temps voulu, en néerlandais mais omet de produire la traduction des éléments essentiels en allemand, anglais ou français dans le délai indiqué ci-dessus.

1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence que, s'il n'y est pas remédié, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité.

La présence d'irrégularités au sens de la règle 56(1) et (2), n'est contrôlée que pour les oppositions qui sont réputées formées. Pour les oppositions qui sont réputées non formées dès leur dépôt en raison d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, voir pour la suite de la procédure le point IV, 1.4.1.

Si l'agent des formalités n'a pas la certitude que l'opposition en question comporte une irrégularité au sens de la règle 55 c), il soumet le dossier à la division d'opposition pour

vérification. Il adopte cette démarche notamment lorsque l'opposant allègue un défaut de brevetabilité au sens des art. 52, 54 et 56, et lorsque l'état de la technique concerné a été rendu accessible au public par des moyens autres qu'une description par écrit, ou si une mesure d'instruction a été demandée, conformément à la règle 72.

Dans ce contexte, la division d'opposition examine aussi dans quelle mesure l'agent des formalités doit inviter l'opposant à produire des justifications (cf. IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 56(1)

Ce sont les irrégularités suivantes:

i) l'opposition n'a pas été formée par écrit auprès des services de l'OEB de Munich, auprès du département de La Haye ou auprès de son agence à Berlin dans le délai d'opposition de neuf mois, calculé à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets (art. 99(1)).

C'est ainsi, par exemple, que l'opposition présente une irrégularité lorsque l'acte d'opposition a été déposé trop tard, c'est-à-dire après expiration du délai de neuf mois, auprès de l'OEB, ou lorsque l'opposition, tout en respectant le délai d'opposition imparti, n'a été formée qu'oralement, dans une communication téléphonique dont mention a été portée au dossier par les services de l'Office. Est également entachée d'une telle irrégularité une opposition qui, contrairement aux dispositions de l'art. 99(1), a été formée auprès d'un service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou d'un service relevant de ce dernier et qui n'a pas été transmise par ces services ou agence, ou qui n'a pas été transmise à temps pour parvenir aux services de l'OEB avant l'expiration du délai d'opposition. Aucune disposition légale n'oblige les services et agence cités à transmettre une opposition à l'OEB.

ii) L'acte d'opposition ne décrit pas suffisamment le brevet européen contre lequel l'opposition est formée.

Une telle irrégularité est constituée lorsque les indications figurant dans l'acte d'opposition ne permettent pas à l'OEB d'identifier le brevet concerné, c'est-à-dire par exemple lorsque seul le titulaire du brevet mis en cause est cité dans l'acte d'opposition, éventuellement en liaison avec le titre de l'invention de ce brevet. De telles indications ne fournissent pas à elles seules une description suffisante du brevet européen mis en cause, à moins que le titulaire cité à titre exclusif ne possède qu'un seul brevet ou possède, parmi d'autres brevets, un brevet dont l'objet correspond au titre de l'invention cité dans l'acte d'opposition et se distingue, sans équivoque possible, des objets des autres brevets appartenant à ce titulaire. La simple mention du

numéro du brevet européen mis en cause dans l'acte d'opposition constitue une désignation suffisante du brevet concerné pourvu qu'aucune indication contradictoire ne soit donnée, par exemple l'indication d'un nom de titulaire n'y correspondant pas, et que les informations données ne permettent pas de lever la contradiction.

Règle 55 c) iii) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause.

Une irrégularité de ce genre existe lorsque la déclaration exigée ne permet pas de préciser si l'opposition met en cause l'objet du brevet dans son ensemble ou seulement en partie, c'est-à-dire si elle porte, par exemple, sur l'ensemble des revendications ou seulement sur une revendication ou sur une partie d'une revendication concernant, par exemple, une alternative ou un exemple de réalisation.

Règle 55 c) iv) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant les motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

Un acte d'opposition présente une irrégularité de ce genre lorsqu'il ne comporte pas au moins un des motifs d'opposition énumérés à l'art. 100 (cf. III, 5). Si la non-brevetabilité est invoquée comme motif d'opposition, l'exposé des motifs doit au moins indiquer implicitement les conditions de brevetabilité (art. 52 à 57) que l'on considère non remplies.

Art. 99(1) Règle 55 c) v) L'acte d'opposition ne comporte pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui de l'opposition.

Une opposition n'est suffisamment fondée que si, en ce qui concerne au moins l'un de ses motifs, l'opposant présente des faits et justifications constituant un obstacle possible à la brevetabilité en vertu de la CBE. Il doit préciser le contexte technique et les conclusions qu'il en a tiré. Le contenu de l'exposé des motifs doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes. Les allégations non fondées ne satisfont pas cette condition. De même, il n'est généralement pas suffisant de faire référence à des documents de brevet; à moins que le document soit très bref, l'opposant doit mentionner les parties sur lesquelles il fonde son opposition. Au cas où un usage ou une description orale est invoquée comme état de la technique, il convient de donner sur les faits et justifications les précisions qui permettront à la division d'opposition de faire les constatations visées au point V, 3.1.2 ou 3.2.3. Voir également à ce propos la T 328/87, JO 12/1992, 701.

Au cas où les motifs d'opposition sont multiples, si les faits, les justifications et les arguments sont suffisamment indiqués pour un motif, l'opposition est recevable, même si les faits et justifications invoqués à l'appui des autres motifs ont été produits, le cas échéant, avec retard. Les faits et justifications ainsi produits avec retard sont traités, dans ce cas, conformément au point E-VI, 2.

En ce qui concerne la question de la recevabilité d'une opposition, il importe peu que les faits et justifications allégués dans le délai imparti justifient, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la révocation du brevet européen mis en cause, ou son maintien sous une forme modifiée. S'il est possible qu'un motif d'opposition, quoique non convaincant, ait été exposé de façon claire et raisonnée (et que l'opposition ait de ce fait été déclarée recevable), il se peut, à l'inverse, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors que sa formulation correcte aurait permis à celle-ci d'aboutir (cf. également T 222/85, JO 4/1998, 128).

Règle 55 c) Il suffit d'indiquer au moins un motif d'opposition, ainsi que les faits et justifications sur lesquels il se fonde, pour pouvoir satisfaire aux conditions requises pour que l'opposition soit recevable. Les justifications elles-mêmes peuvent également être produites après l'expiration du délai d'opposition. Vu la longueur du délai d'opposition (neuf mois), il est toutefois recommandé, pour accélérer la procédure d'opposition, de produire dès que possible en deux exemplaires, et de préférence en même temps que l'acte d'opposition, les justifications écrites mentionnées dans cet acte.

Règle 59 Sinon l'opposant est invité à produire ces pièces dès que possible, généralement dans un délai de deux mois, à condition que l'opposition soit recevable. Si les documents ainsi exigés ne sont ni joints à l'acte d'opposition ni produits séparément dans le délai fixé, la division d'opposition peut décider de ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués (cf. E-VI, 2 et E-3, 8.6 pour ce qui concerne les justifications produites tardivement).

Art. 99(1)
Règle 55 a) vi) L'opposition ne mentionne pas clairement l'identité de la personne qui la forme (art. 99(1), règle 55 a)).

1.2.2.2 Irrégularités au sens de la règle 56(2)

Ce sont les irrégularités suivantes:

Règle 55 a) i) l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant dans les conditions prévues (cf. III, 6 i));

Règle 55 b)

ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée ou la désignation de son titulaire ou le titre de l'invention ne sont pas indiqués.

Chacune des indications visées à l'alinéa ii) doit être fournie dans le délai imparti par l'agent des formalités (cf. IV, 1.3.2) même lorsque le brevet européen mis en cause peut être identifié avant l'expiration du délai d'opposition sur la base de l'une d'entre elles ou sur la base d'autres indications (cf. IV, 1.2.2.1 ii)). Si la désignation du titulaire du brevet indiquée par l'opposant ne correspond plus à celle inscrite au registre, l'agent des formalités signifie la désignation correcte à l'opposant.

Règle 55 d)

iii) bien que l'opposant ait désigné un mandataire, l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom et de l'adresse professionnelle de ce dernier dans les conditions prévues (cf. III, 6 iv));

iv) l'opposant n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'une des Etats contractants (art. 133(2)) et n'a pas constitué un mandataire agréé (art. 134). Dans la notification adressée à l'opposant afin qu'il remédie à cette irrégularité, il y a lieu de l'inviter par la même occasion à faire signer ou approuver l'acte d'opposition par le mandataire agréé;

Règle 61bis

v) l'acte d'opposition ne satisfait pas à des conditions de forme autres que celles prévues par la règle 56(1). Il s'écarte par exemple de manière injustifiable des dispositions de la règle 36(2).

Art. 14(4)(5)
Règle 1(1)
Règle 6(2)
Règle 36(3)(5)
Règle 56(1)(2)
Règle 101(1)

1.3 Envoi de notifications par l'agent des formalités sur la base de l'examen des irrégularités

Si, à la suite de l'examen effectué conformément au point IV, 1.2, l'agent des formalités constate la présence d'irrégularités auxquelles il peut encore être remédié et s'il n'existe pas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier (en cas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, cf. IV, 1.4), il adresse à l'opposant - si possible réunies dans un même avis - les notifications suivantes, dans les conditions indiquées au point IV, 1.3.1 ou 1.3.2:

1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont été constatées et précise que l'opposition sera réputée non formée s'il n'est pas remédié à la (ou aux) irrégularité(s) avant l'expiration des délais visés au point IV, 1.2.1.

1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 ou 1.2.2.2, qui ont été constatées et précise que l'opposition sera réputée rejetée pour irrecevabilité s'il n'est pas remédié aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 dans le délai d'opposition et aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.2 dans le délai imparti par l'agent des formalités.

1.3.3 Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus

Encore que l'agent des formalités n'y soit nullement tenu, il devrait signifier à l'opposant les irrégularités mentionnées au point IV, 1.2.1 i), iii), iv), ainsi qu'au point IV, 1.2.2.1, avant l'expiration des délais dans lesquels il est encore possible d'y remédier. L'opposant ne peut toutefois pas juridiquement se prévaloir de l'absence de ces notifications. Il faut plutôt considérer l'envoi de ces notifications comme un simple service que l'OEB rend à l'opposant, afin d'éviter dans une large mesure qu'il subisse des inconvénients d'ordre juridique.

Les irrégularités visées aux points IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 doivent en tout cas être communiquées par l'Office, étant donné que cette notification est légalement prescrite. Si, en dépit de l'existence d'irrégularités de cet ordre dans l'acte d'opposition, cette notification n'a, par mégarde, pas été envoyée, l'opposant peut transmettre de lui-même les indications manquantes, à tout moment et même après l'expiration du délai d'opposition, sans que cela porte préjudice à ses droits.

1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier

Règle 69(1)

1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée

Si l'agent des formalités constate qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées au point IV, 1.2.1 dans les délais fixés dans la Convention ou impartis par l'OEB, il signifie à l'opposant, conformément à l'art. 119, que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée et qu'une décision peut être requise sur la base de la règle 69(2) (cf. E-VIII, 1.9.3). Si aucune requête de cet ordre n'est présentée, dans le délai légalement prescrit de deux mois à compter de la signification de cette notification, et qu'aucune autre opposition valable n'ait été formée, il est mis fin à la procédure et les parties en sont informées. Les taxes d'opposition qui ont été acquittées sont remboursées. Le

dossier est retourné au bureau de l'enregistrement des brevets.

Les documents présentés à l'occasion d'une opposition réputée non formée font partie intégrante du dossier et peuvent donc aussi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). Ils sont traités comme des observations de tiers aux termes de l'art. 115 (cf. à cet égard V, 2 et E-VI, 3). S'il subsiste une autre opposition recevable, la procédure la concernant est poursuivie.

1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition

Si aucune des irrégularités visées au point IV, 1.4.1 n'est constatée, mais que l'opposition, réputée avoir été formée, présente des irrégularités aux termes de la règle 56(1) (cf. IV, 1.2.2.1), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui n'ont pas été signalées à l'opposant en vertu du point IV, 1.3.2 (parce que le délai d'opposition pendant lequel il pouvait être remédié à ces irrégularités est déjà écoulé), l'agent des formalités, en vertu de l'art. 113(1), signifie les irrégularités à l'opposant en lui fixant un délai pour lui permettre de prendre position (en général deux mois) et il lui indique que l'opposition sera probablement rejetée comme irrecevable.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par l'agent des formalités concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore être réparées (règle 56(2)), et qui lui avaient été signalées conformément au point IV, 1.3.2, l'agent des formalités rejette l'opposition comme irrecevable, sauf dans le cas cité au point IV, 1.2.2.1 v) (où c'est alors à la division d'opposition qu'il incombe de trancher, voir Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale Examen et Opposition de l'OEB, en date du 15 juin 1984, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB, JO 7/1984, 319, modifié par le communiqué en date du 1er février 1989, JO 5/1989, 179). S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

Dans tous les autres cas, l'agent des formalités soumet le dossier d'opposition à la direction responsable du brevet européen en cause (pour ce qui est de la désignation d'une division d'opposition, voir point IV, 2).

La décision déclarant l'opposition irrecevable en vertu de la règle 56(1) ou 56(2) peut être rendue sans la participation du titulaire du brevet, conformément à la règle 56(3). Cependant, pour des raisons d'économie de procédure, l'examen quant au fond n'est entrepris que si au moins une

autre opposition recevable est en instance. Le titulaire du brevet a également la possibilité de présenter ses observations quant à la recevabilité de l'opposition antérieure, au cours de cet examen.

Lorsque la décision d'irrecevabilité de l'opposition est devenue définitive, l'opposant n'est plus partie à la procédure.

1.5 Le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. S'il présente de sa propre initiative des observations quant à une telle notification, celles-ci peuvent être prises en compte dans la décision.

1.6 En ce qui concerne la poursuite de la procédure lorsque la ou les oppositions ne présentent aucune irrégularité, voir point IV, 5.2).

Art. 19(2)

2. Intervention de la division d'opposition

L'agent des formalités soumet les dossiers à la direction compétente, à l'expiration des délais précisés aux points 5.2, 5.3 et 5.5, et immédiatement dans les autres cas (cf. IV, 1.4.2).

Le directeur compétent désigne alors les trois membres techniciens de la division d'opposition compétente. La division d'opposition décide si l'un de ses membres doit être chargé d'examiner l'opposition jusqu'à ce que soit rendue la décision concernant l'opposition et, dans l'affirmative, détermine lequel de ceux-ci en sera chargé (cf. II, 5). Il n'y a pas lieu de désigner des membres techniciens lorsque l'opposition est rejetée pour irrecevabilité par l'agent des formalités et lorsqu'aucune autre opposition recevable n'a été formée (cf. IV, 1.4.2).

3. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet

(En ce qui concerne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité à un stade ultérieur, le titulaire du brevet étant partie à la procédure, voir point IV, 5.1).

Lorsque l'acte d'opposition n'indique pas de façon suffisante les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition et que l'agent des formalités n'est pas compétent pour trancher quant à la recevabilité (voir IV, 1.2.2.1 v)), la division d'opposition peut:

i) émettre une décision rejetant l'opposition pour irrecevabilité (dès lors que l'agent des formalités a déjà

signalé cette irrégularité à l'opposant, conformément au point IV, 1.3.2),

ii) considérer que l'opposition est recevable et continuer à l'examiner (voir point V).

iii) ou signifier ses conclusions à l'opposant et lui demander en même temps de faire part de ses observations

Si l'opposant n'infirme pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

La décision est signifiée aux autres parties. L'opposition irrecevable, ainsi que les documents présentés avec l'opposition irrecevable, sont classés au dossier et peuvent ainsi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). En ce qui concerne la prise en considération de ces documents, en tant qu'observations de tiers, cf. V, 2 et E-VI, 3. En règle générale, si d'autres oppositions jugées recevables sont formées, la décision de rejeter l'opposition pour irrecevabilité est, pour des raisons d'économie de procédure, prise en fin de procédure, en même temps que la décision concernant les oppositions considérées comme recevables.

En ce qui concerne la possibilité qu'a l'opposant de former un recours et de demander éventuellement une révision préjudicielle, cf. E-XI, 1 et 7.

4. Fin de la procédure d'opposition en cas d'opposition irrecevable

Ainsi qu'il ressort de l'art. 101(1) et de la règle 57(1), l'examen relatif au maintien du brevet européen ne peut être effectué que lorsqu'au moins une opposition recevable a été formée. Par conséquent, la division d'opposition doit, lorsqu'elle considère qu'une opposition est irrecevable et qu'il n'existe pas d'autre opposition recevable, s'abstenir de toute observation quant au fond de cette opposition (cf. T 925/91, JO 7/1995, 469). La procédure d'opposition prend fin lorsque toutes les oppositions formées contre un brevet européen sont définitivement rejetées pour irrecevabilité. Signification en est faite aux parties.

5. Préparation de l'examen quant au fond

5.1 Etant donné que la recevabilité d'une opposition peut toujours être contestée par le titulaire du brevet, aucune notification particulière de la recevabilité de l'opposition n'est faite à l'opposant ou au titulaire du brevet. Lorsque des irrégularités sur la base desquelles l'opposition est

susceptible d'être considérée comme irrecevable, mais dont l'opposant n'a pas été informé par l'agent des formalités, sont constatées par la division d'opposition dans les pièces qui lui sont soumises ou parce que le titulaire du brevet les a signalées a un stade quelconque de la procédure, la division d'opposition doit informer les parties de ses réserves dans une notification et demander simultanément à l'opposant en question de faire part de ses observations. En cas d'irrégularités au sens de la règle 56(2), il suffit de préciser à l'opposant dans quel délai il doit y remédier.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore l'être, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. Pour la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5. En ce qui concerne la suite de la procédure, voir les deux derniers paragraphes du point IV, 3.

5.2 Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées par l'agent des formalités.

Règle 57(1)(2)

Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par l'agent des formalités pour remédier aux irrégularités, conformément à la règle 56(2) (cf. 1.2.2.2), ou pour présenter des justifications (cf. 1.2.2.1 v)), l'agent des formalités, s'il estime qu'il n'y a plus aucune objection d'office contre la recevabilité de l' (des) opposition(s), invite le titulaire du brevet, «dans un délai qu'il lui impartit» (en général quatre mois), «à présenter ses observations» sur les oppositions déjà transmises «et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.» Cela s'applique également aux oppositions pour lesquelles une décision concernant la question de savoir si elles sont réputées non formées ou si elles sont irrecevables, n'est pas encore devenue définitive.

«Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions» (y compris l'acte d'opposition conforme à la règle 55) «sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1» par l'agent des formalités «aux différents opposants.» Cette notification n'entraînera ni invitation à présenter des observations ni fixation d'un délai.

5.3 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition

Règle 57bis

Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100. Cela signifie que les modifications ne peuvent être admises que si elles sont requises pour satisfaire à un motif d'opposition. Cependant,

il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer l'objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention dans le fascicule de brevet (cf. T 127/85, JO 7/1989, 271). Ces considérations mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 87 (cf. aussi C-IV, 6a, avec l'exception du retrait de la désignations, ainsi que la référence à C-III, 8.4 dans VII, 4.5).

Si le titulaire du brevet propose des modifications en réponse aux motifs de l'opposition et que la division d'opposition envisage de maintenir le brevet sous une forme modifiée tenant compte desdits motifs, d'autres modifications, sans rapport avec les motifs de l'opposition (par exemple, des corrections et des clarifications), peuvent être autorisées dès lors que le brevet ainsi modifié continue de satisfaire aux conditions posées par la Convention. Toutefois, la proposition de telles modifications ne devrait pas émaner de la division d'opposition et il ne peut être tenu compte de telles modifications que jusqu'au prononcé de la décision (dans la procédure orale) ou jusqu'à la date à laquelle la décision est remise, en vue de sa signification au service du courrier interne de l'OEB (dans la procédure écrite) (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

Les pièces modifiées doivent, pour autant que cela soit compatible avec l'état de la procédure, être aussi complètes que possible et formulées de telle sorte que le brevet européen puisse, le cas échéant, être maintenu dans la version amendée, sans autre délai.

Ces considérations s'appliquent également en ce qui concerne les documents relatifs à des requêtes annexes dans lesquelles le titulaire du brevet soumet à la division d'opposition des propositions de modification pour que celle-ci les prenne en considération uniquement s'il ne lui est pas possible de faire droit à la requête principale tendant, par exemple, au rejet de l'opposition. Dans les deux cas cependant il sera parfois préférable de fixer d'abord la rédaction des revendications en remettant à plus tard les modifications correspondantes de la description.

Il y a lieu de veiller à ce qu'aucune modification n'enfreigne les dispositions de l'art. 123(2) et 3 (cf. V, 5 et 6). Le titulaire du brevet devrait indiquer, si cela n'est pas évident, à quels passages ou endroits des pièces relatives à la demande initiale ou, éventuellement, des revendications relatives au brevet déjà délivré se rapportent les modifications (art. 100 c), et art. 123(2)). Il devrait, en outre, présenter ses observations (en produisant, le cas échéant, les justifica-

tions qui seront invoquées à l'appui de ces observations) quant à la brevetabilité de l'objet du brevet modifié (en se référant à l'art. 100 a) ou 100 b)), compte tenu de l'état de la technique ainsi que des objections déjà formulées dans l'acte d'opposition. Il faut également vérifier que le brevet, en raison de ses modifications elles-mêmes, n'enfreint pas les dispositions de la Convention (à l'exception de l'art. 82, cf. V, 2). En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. E-II.

Règle 57(3)

5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties

A n'importe quel stade de la procédure, l'agent des formalités communique immédiatement les observations de l'une des parties aux autres parties pour information.

Si le titulaire du brevet présente des documents modifiés avec ses observations, le cas échéant sous forme de requête subsidiaire, l'agent des formalités invite les autres parties à présenter des observations dans un délai qu'il fixe (en général quatre mois).

Si la division d'opposition estime que des observations sont nécessaires pour la suite de la procédure, elle émet une invitation séparée et fixe un délai (en général quatre mois), accompagnée ou non d'une notification exposant les motifs.

5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet

Si le titulaire du brevet fait valoir, en réponse à l'acte d'opposition, que l'opposition n'est pas recevable pour des motifs visés à la règle 56(1) et (2), qu'il lui appartient de préciser en détail, il y a lieu de donner à l'opposant concerné la possibilité de se prononcer à ce sujet dans un délai fixé par l'agent des formalités (deux mois).

Si la division d'opposition conclut que l'opposition n'est pas recevable, elle doit en principe rendre tout d'abord une décision d'irrecevabilité motivée, qui sera susceptible de recours. Par contre, si l'examen d'une autre opposition qui, elle, est recevable aboutit directement à une décision de rejet de la ou des oppositions ou à une décision de révocation du brevet, la décision d'irrecevabilité doit être rendue en même temps que cette décision finale.

Si, malgré les objections du titulaire du brevet, la division d'opposition conclut que l'opposition est recevable, la décision de recevabilité doit être en général rendue en même temps que la décision finale, en particulier en présence d'au moins une autre opposition recevable. Cependant, lorsque seules sont présentes des oppositions dont la recevabilité est incertaine, une décision de recevabilité motivée et susceptible de recours devrait tout d'abord

être rendue pour autant que la procédure n'en soit pas indûment retardée.

L'opposant dont l'opposition a été définitivement rejetée comme irrecevable ne participe plus à la poursuite de la procédure, dès que cette décision est devenue définitive.

Règle 57(4)

5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant

Lors de l'examen de la recevabilité de l'intervention, l'agent des formalités ou la division d'opposition procède, par analogie, comme lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition (cf. IV, 1, 3 et 5.5), en se fondant toutefois sur les conditions auxquelles doit satisfaire l'intervention aux termes de l'art. 105.

Règle 61bis

Les dispositions de la règle 36(4) (cf. également III, 3.1), sont applicables en ce qui concerne les pièces devant être communiquées, conformément au point IV, 5.2 et 5.4, aux parties intéressées, donc le cas échéant, également aux tiers intervenant valablement. Dans le cas d'une requête en intervention dans la procédure d'opposition, on peut cependant ne pas appliquer les dispositions figurant au point IV, 5.2 et 5.4.

Par conséquent, l'agent des formalités communiquera au tiers intervenant, notamment lorsque la procédure d'opposition est déjà largement entamée, l'état de la procédure, et lui demandera de faire savoir, dans un délai d'un mois, si les pièces émanant des parties intéressées selon la règle 57(1), (2) et (3), et les notifications de la division d'opposition ainsi que les observations des parties intéressées conformément à la règle 58(1), lui sont nécessaires également en ce qui concerne la période écoulée. Dans l'affirmative, l'agent des formalités devra aussi produire les pièces correspondant à cette période écoulée, conformément à la règle 36(4), et les communiquer au tiers intervenant, conjointement avec les notifications correspondantes de la division d'opposition et de l'agent des formalités.

CHAPITRE V

EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND

Art. 101(1) **1. Début de l'examen de l'opposition**

Règle 60(2) Une fois les préparatifs de l'examen de l'opposition achevés conformément à la règle 57, «la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'art. 100» (cf. III, 5) «s'opposent au maintien du brevet européen». Il peut également être procédé à l'examen lorsqu'une seule opposition recevable a été retirée entre-temps (cf. VII, 6.3). Si l'opposant décède ou devient frappé d'incapacité, il peut être procédé à l'examen, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux (cf. VII, 6.2).

Art. 114 **2. Portée de l'examen**

2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans le cas inhabituel où une opposition est limitée à une partie déterminée du brevet, la division d'opposition doit examiner uniquement la partie du brevet visée par l'opposition (cf. décision G 9/91, JO 7/1993, 408).

2.2 Examen des motifs d'opposition

En général, la division d'opposition limite son examen aux motifs d'opposition invoqués par les opposants. Par exemple, si les oppositions se fondent uniquement sur le fait que l'objet du brevet européen n' est pas suffisamment exposé ou qu'il s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, la division d'opposition n'examinera la brevetabilité de l'objet du brevet européen conformément aux art. 52 à 57 que si elle a eu, à cet égard, connaissance de faits s'opposant, **de prime abord**, au maintien total ou partiel du brevet (cf. avis G 10/91, JO 7/1993, 420).

En conséquence, si des éléments tendent à montrer, après qu'une procédure d'examen de la ou des oppositions a été entamée parce qu'une opposition recevable (qui peut avoir été retirée entre temps) a été formée, que d'autres motifs s'opposent, de prime abord, totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, ces motifs sont en général à prendre en considération dans le cadre de l'examen d'office des faits, conformément à l'art. 114(1). Ces autres motifs pourraient découler du rapport de recherche ou de la procédure d'examen, des connaissances personnelles de l'examinateur ou encore des observations présentées par des tiers en vertu de l'art. 115 (cf. également E-VI, 3). Ces autres motifs peuvent également avoir été invoqués dans d'autres oppositions qui ont été retirées, ou qui ont été rejetées comme irrecevables, ou bien encore qui sont réputées non formées. Il peut également s'agir de motifs

invoqués trop tard (cf. E-VI, 1.1 et 2). En procédant à cet examen, la division d'opposition ne devrait cependant pas perdre de vue l'aspect économique de la procédure (cf. E-VI, 1.2). Lorsque la décision doit être fondée sur des motifs qui sont introduits conformément à l'art. 114(1), les parties doivent aussi pouvoir prendre position à leur sujet (cf. E-X, 1).

L'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'art. 100 (cf. III, 5).

Art. 82

L'unité d'invention n'étant requise, conformément à l'art. 82, que pour la demande de brevet européen, il n'est pas possible de procéder à l'examen, même d'office, de l'objet du brevet européen quant à son unité. En particulier, lorsque l'opposition aboutit au maintien d'un brevet européen dont la portée est modifiée, il n'est plus nécessaire de vérifier si le brevet dans sa forme modifiée ne couvre qu'une seule invention ou en couvre plusieurs. On doit tolérer une éventuelle absence d'unité (décision G 1/91, JO 6/1992, 253).

Les motifs d'opposition visés à l'art. 100 sont examinés plus en détails ci-dessous.

Art. 100 a)

3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57

Les conditions de fond, en ce qui concerne la brevetabilité visée aux art. 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. Par conséquent, les dispositions du chapitre C-IV sont également applicables à la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, l'examen de la brevetabilité s'appuiera toutefois plus souvent que ce ne sera le cas dans la procédure d'examen sur un état de la technique rendu accessible au public non par une description écrite, mais par une «description orale», par «un usage» ou par un «autre moyen» (cf. art. 54(2)). Ces modalités différentes d'accès à l'état de la technique sont donc précisées en détails ci-dessous.

Art. 54(2)

3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un «usage» ou par un «autre moyen»

3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen

Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

Les autres moyens d'accès englobent également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution de la technique.

3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage

Lorsqu'un usage est présenté comme faisant partie de l'état de la technique, la division d'opposition doit déterminer avec précision les éléments suivants:

i) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage préalable);

ii) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer le degré de similitude entre l'objet de l'usage et celui du brevet;

iii) toutes les circonstances de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.

Sur la base des déclarations et des éléments de preuve déjà présentés, par exemple, des documents confirmant qu'il y a eu vente ou des déclarations sous serment relatives à l'usage antérieur, la division d'opposition commence par établir si l'usage antérieur invoqué est pertinent. Si, sur la base de cette évaluation, elle estime que l'usage antérieur a été suffisamment étayé et est pertinent, et si le titulaire du brevet ne conteste pas cet usage antérieur, elle peut rendre une décision au sujet de l'opposition en s'appuyant sur les déclarations et éléments de preuve présentés. Si le titulaire du brevet conteste l'usage antérieur, ou certaines des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, la division d'opposition doit chercher à obtenir des preuves supplémentaires (par exemple, audition de témoins ou inspection), à condition qu'elles soient offertes, en ce qui concerne les faits pertinents de l'espèce en cause et dont on ne peut pas, d'après les éléments qui ont été présentés, considérer qu'ils ont déjà été prouvés. L'instruction est toujours effectuée avec la participation des parties, normalement dans une procédure

orale. Pour plus de détails concernant les moyens de preuve, cf. E-IV, 1.2.

3.1.3 Modalités d'accessibilité

3.1.3.1 Principes généraux

On considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si, à la date en question, il était possible à des membres du public de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises (cf. également C-IV, 5.2 en ce qui concerne la description écrite). Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'un objet est vendu à une personne du public sans qu'aucune condition lui ait été imposée, étant donné que l'acheteur entre, de ce fait, pleinement en possession de toutes les connaissances que cet objet peut procurer. Même si, en pareil cas, les caractéristiques spécifiques de l'objet ne peuvent pas être connues à la suite d'un examen superficiel, mais seulement au moyen d'analyse plus poussée, on considère néanmoins que ces caractéristiques ont été rendues accessibles au public.

Peu importe que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières d'analyser la composition ou la structure interne de l'objet. Ces caractéristiques spécifiques se limitent aux caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, vont au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. art. 54(5)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. décision G 2/88, JO 4/1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (cf. avis G 1/92, JO 5/1993, 277).

Par ailleurs, si un objet était visible dans un endroit (par exemple, dans une usine) auquel des personnes du public, dont certaines possédaient les compétences professionnelles suffisantes pour en découvrir les caractéristiques spécifiques, avaient accès sans être tenues de garder le secret, toutes les connaissances que l'homme du métier a pu acquérir à la suite d'un simple examen visuel doivent être considérées comme étant accessibles au public. En pareil cas, cependant, toutes les caractéristiques qui étaient

cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public.

3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu (voir toutefois le cas particulier visé à l'art. 55(1) a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur) ou bien si l'on peut estimer en toute bonne foi qu'il découlait des circonstances données. Un tel lien de confiance peut exister dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires.

3.1.3.3 Usage dans un lieu non public

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression «lieu non public» ci-dessus ne désigne **pas** les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques (cf. exemples au point 3.1.3.1 supra).

3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public

Une presse destinée à la fabrication de panneaux légers ou de panneaux en fibres dures était installée dans le hangar d'une société sur la porte duquel figurait l'inscription: «entrée interdite à toute personne étrangère à la société»; mais tous les clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction et les utilisateurs qui s'intéressaient aux panneaux légers, avaient la possibilité de voir la presse, sans démonstration ni explication. Ces personnes n'étaient pas tenues d'observer le secret, étant donné que, selon les déclarations de témoins, la société ne voyait pas dans ces visiteurs d'éventuels concurrents. Il ne s'agissait pas de gens du métier à proprement parler, c'est-à-dire de fabricants de panneaux ou de presse de ce type, mais pas non plus de purs profanes. Compte tenu de la simplicité de conception de la presse, les caractéristiques essentielles de l'invention devaient sauter aux yeux des observateurs. Il était donc possible que ces clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction, découvrent les caractéristiques précitées de la presse et,

n'étant pas tenus de respecter le secret, ils pouvaient librement les communiquer à d'autres personnes.

3.1.3.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public

L'objet d'un brevet concernait un procédé de fabrication d'un produit. Comme preuve que ce procédé a été rendu accessible au public par un usage, on a fait valoir qu'un produit correspondant déjà connu avait été fabriqué selon le procédé revendiqué. Toutefois, même une enquête minutieuse n'a pas permis de déterminer de façon probante selon quel procédé ce produit avait été fabriqué.

Art. 54(2)

3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale

3.2.1 Cas de description orale

L'état de la technique est rendu accessible au public par une description orale lorsque des faits sont portés sans réserve à la connaissance de personnes du public au cours d'un entretien, dans le cadre d'une conférence ou d'émissions de radio ou de télévision ou à l'aide de supports de son (bandes magnétiques et disques).

3.2.2 Description orale non opposable

Art. 55(1) a)

On ne peut pas considérer que l'état de la technique a été divulgué à la suite d'une description orale si les personnes auxquelles les informations ont été communiquées étaient tenues d'observer le secret et qu'elles l'ont effectivement respecté, ou bien si la divulgation n'intervient pas plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Pour déterminer s'il y a eu abus évident, se reporter aux indications données au chapitre C-IV, 8.3.

3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale

Il y aura lieu, là aussi, d'établir avec soin

i) le moment auquel la description orale est intervenue;

ii) l'objet de cette description orale;

iii) si cette description orale a été rendue accessible au public, ce qui dépendra également du mode (entretien, conférence) et aussi du lieu de cette description orale (réunion publique, hall d'usine; voir également V, 3.1.2 iii)).

3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière

Pour cet état de la technique, il faut établir les éléments correspondant à ceux requis au point 3.2.3, s'ils ne ressortent pas clairement de la divulgation faite par écrit ou d'une autre manière ou s'ils sont contestés par une partie.

Si une information est rendue accessible en vertu d'une description écrite et d'un usage ou d'une description écrite et orale, mais que seuls l'usage et la description orale sont intervenus avant la date de référence, la description écrite publiée ultérieurement peut, conformément au point C-IV, 5.2, être considérée comme un compte rendu fidèle de la description orale intervenue antérieurement ou de l'usage, dans la mesure où le titulaire du brevet n'y oppose pas d'arguments valables. Dans ce dernier cas l'opposant doit apporter la preuve contraire quant aux motifs allégués par le titulaire du brevet.

Art. 100 b) **4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention**

4.1 Conditions de validité de l'exposé

En ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, cf. point C-II, 4.1. Les mêmes principes valent pour la procédure d'opposition. Ce qui est déterminant en l'occurrence, c'est d'abord ce qui est exposé dans le fascicule du brevet européen, c'est-à-dire ce que l'homme du métier a pu déduire de la lecture des revendications, de la description et, le cas échéant, des dessins sans devoir faire un effort de réflexion inventive. Selon l'art. 100 b), le brevet doit en effet exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. Il peut être remédié aux lacunes que contiendrait le fascicule quant à la possibilité de l'exécution visée à l'art. 100 b), si les documents déposés à l'origine contiennent un exposé suffisamment clair à ce sujet, mais seulement à la condition que, conformément à l'art. 123(2), l'objet du brevet européen ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine et que, conformément à l'art. 123(3), la protection ne soit pas étendue.

Règle 28(1)(2) 4.2 Exposé des inventions concernant des micro-organismes

Les détails figurent au point C-II, 6.

4.3 Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention

Si la division d'opposition a de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de répéter l'invention comme décrit, il incombe au titulaire du brevet de prouver

cette possibilité ou d'en démontrer le caractère plausible. Cela peut par exemple être nécessaire lorsque des essais effectués par un opposant laissent penser que l'objet de l'invention n'apportait pas le résultat technique escompté. En ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention, voir par ailleurs C-II, 4.11.

4.4 Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

4.4.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables

Le fait que seules des variantes de l'invention, par exemple l'un des modes de réalisation, ne soient pas réalisables ne permet pas à lui seul de conclure que l'objet de l'invention dans son ensemble n'est pas réalisable et donc n'est pas susceptible de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'aboutir au résultat technique recherché.

Toutefois, les parties de la description relatives aux variantes non réalisables de l'invention et les revendications y afférentes doivent être supprimées, à la demande de la division d'opposition, si l'irrégularité n'est pas corrigée. Il faut alors rédiger le fascicule de telle sorte que les revendications maintenues s'appuient sur la description et ne visent pas des objets qui se sont révélés irréalisables.

L'absence de correction de ces irrégularités sans motif valable entraîne la révocation du brevet.

4.4.2 Absence de détails évidents

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que l'exposé soit clair et complet, que le brevet précise dans les moindres détails la manière dont doit opérer l'homme du métier conformément aux indications données, si ces détails ressortent de façon évidente du préambule des revendications et également des connaissances professionnelles générales et en découlent logiquement (voir également à ce propos C-II, 4.9 et C-III, 4.4).

4.4.3 Difficultés de réalisation

L'existence d'un nombre raisonnable de difficultés de réalisation non insurmontables, par exemple les «maladies d'enfance», ne suffit pas à rendre une invention irréalisable.

1er exemple: Les difficultés qui peuvent résulter, par exemple, du fait qu'une prothèse de l'articulation coxo-fémorale ne peut être adaptée à un patient que par un chirurgien possédant une grande expérience et une dextérité au-dessus de la moyenne n'empêchent pas les fabricants d'appareils orthopédiques de puiser dans le brevet un enseignement complet et reproductible, suscep-

tible d'être mis à profit en vue de la confection de prothèses de l'articulation coxo-fémorale.

2ème exemple: Un élément semi-conducteur commandé, employé conformément à l'invention pour brancher ou débrancher, sans contact et dès lors sans usure, un circuit électrique, reste certes encore sujet à des maladies d'enfance qui font qu'un courant résiduel faible passe encore dans le circuit quand il est débranché; ce courant résiduel ne compromet toutefois l'utilisation d'un tel commutateur électrique sans contact que dans certains cas et peut d'ailleurs être réduit à une quantité négligeable du fait du développement normalement subi par l'élément semi-conducteur.

Art. 100 c)

5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention

5.1 Fondement de ce motif d'opposition

Le motif d'opposition mentionné à l'art. 100 c) est fondé sur l'art. 123(2). Conformément à cet article, l'objet du brevet européen ne peut être modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Si le brevet résulte d'une demande divisionnaire européenne (art. 76(1)) ou d'une nouvelle demande de brevet européen faite par la personne habilitée (art. 61), son objet ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande déposée conformément à l'art. 14(2), c'est le texte initialement déposé qui, selon l'art. 70(2), est pris en considération pour déterminer si l'objet du brevet n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cependant, dans la mesure où l'opposant, par exemple, n'a pas apporté la preuve du contraire, la division d'opposition peut, aux termes de la règle 7, supposer que la traduction visée à l'art. 14(2) est une traduction conforme au texte initialement déposé.

5.2 Distinction entre une modification acceptable et une modification inacceptable

La distinction entre une modification acceptable du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et une modification contraire aux dispositions de l'art. 123(2), a déjà été faite aux points C-VI, 5, notamment 5.3 à 5.8b, et C-VI, 9, notamment 9.1, 9.4, 9.5 et 9.10. Ces directives doivent être appliquées par analogie dans le cadre de la procédure d'opposition lorsque l'objet du brevet européen tel qu'il a été délivré ou tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Art. 123(3) **6. Extension inacceptable de l'étendue de la protection**

6.1 Généralités

Art. 69(2) «Le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet européen pour autant que celle-ci n'est pas étendue.»

La procédure d'opposition donnera souvent lieu à des modifications du texte des revendications, sur la base de motifs d'opposition invoqués en s'appuyant sur l'art. 100. Indépendamment de cela, des demandes motivées de modification des revendications, présentées par le titulaire du brevet et relatives par exemple à une limitation du brevet à cause d'un état de la technique dont le titulaire a eu connaissance, peuvent également donner lieu à des modifications des revendications après examen par la division d'opposition.

Art. 123(3) En pareil cas, «les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.»

Art. 69(1) «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est» en effet «déterminée par la teneur des revendications; toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications.»

Le protocole interprétatif de l'art. 69, qui, selon l'art. 164(1), fait partie intégrante de la Convention, spécifie comment l'art. 69 doit être interprété.

Il résulte de l'art. 69(1), que des modifications de la description et des dessins peuvent également influencer l'interprétation des revendications et par conséquent étendre la protection; de telles modifications étendant la protection sont également irrecevables (cf. également décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

6.2 Examen des revendications modifiées

Compte tenu de ce qui précède, en cas de modification des revendications dans le cadre d'une procédure d'opposition et de modifications correspondantes de la description et des dessins, par exemple, une modification des caractéristiques techniques de l'invention, il convient de vérifier que ces modifications ne sont pas susceptibles d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement (art. 123(2)) ou d'accroître l'étendue de la protection (art. 123(3)).

Il peut y avoir conflit entre les conditions posées à l'art. 123(2) et à l'art. 123(3) lorsqu'une caractéristique a été ajoutée au cours de la procédure avant délivrance, cet ajout étant considéré comme inadmissible dans la procédure

d'opposition, en vertu de l'art. 123(2). Dans ce cas, l'art. 123(2) exigerait la suppression d'une telle caractéristique tandis que l'art. 123(3) ne permettrait pas sa suppression, car cela étendrait la protection conférée par le brevet tel que délivré. Dans un tel cas, le brevet doit être révoqué au titre de l'art. 100 c). Toutefois, lorsque la caractéristique en cause peut être **remplacée** par une caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée **sans** étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, le brevet peut être maintenu dans cette forme modifiée. Si la caractéristique ajoutée **ne fournit pas d'apport technique à l'objet de l'invention revendiquée** et 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, couvert par la demande telle que déposée, elle peut être maintenue (cf. décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

D'autres exigences de la CBE peuvent également se combiner à celles posées par l'art. 123(3) après la délivrance. Par exemple, si un brevet tel que délivré ne contient que des revendications qui, en fait, définissent une «méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal appliquée au corps humain ou animal» ou contiennent une telle étape de procédé, et qu'il est fait opposition à ce brevet au titre de l'art. 52(4), il se peut que, par l'application combinée de l'art. 52(4) et de l'art. 123(3), le brevet doive inévitablement être révoqué dans la mesure où:

- le brevet ne peut être maintenu tel que délivré car ses revendications définissent un objet non brevetable au regard de l'art. 52(4);

- le brevet ne peut être maintenu sous une forme modifiée car il serait contraire à l'art. 123(3) de modifier les revendications du brevet tel que délivré en supprimant ces «caractéristiques de méthode» (voir T 82/93, JO 5/1996, 274).

6.3 Changement de catégorie d'une revendication

Règle 57bis
Art. 123(3)

Une modification peut prendre la forme d'un changement de catégorie d'une revendication, associé le cas échéant à un changement des éléments techniques de l'invention. Il faut en premier lieu qu'il apparaisse clairement que ce changement est rendu nécessaire compte tenu des motifs invoqués à l'appui de l'opposition (voir IV, 5.3). Si tel n'est pas le cas, le changement doit être refusé.

Et même si cette condition est remplie, la division d'opposition doit faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'il s'agit d'autoriser le changement de catégorie d'une revendication, car ce changement peut entraîner une extension de la protection conférée par les revendications

(art. 123(3). Le changement de catégorie requis peut impliquer:

i) Le remplacement d'une «revendication de produit» par une «revendication d'utilisation»

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication de produit (c'est-à-dire portant sur une entité physique) est remplacée par une revendication d'utilisation de ce produit, la protection n'est pas étendue si la revendication d'utilisation porte en fait sur l'utilisation d'une entité physique particulière à des fins d'obtention d'un effet donné et non pas sur une telle utilisation à des fins de fabrication d'un produit (décision G 2/88, JO 4/1990, 93).

ii) Le remplacement d'une «revendication de produit» par une «revendication de méthode»

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication de produit est remplacée par une revendication portant sur une méthode pour la production de ce produit, le changement est admissible à condition que la méthode revendiquée débouche uniquement sur le produit qui était précédemment revendiqué. Comme l'un des principes fondamentaux du droit européen des brevets est que la protection conférée par une revendication de produit couvre toutes les méthodes servant à produire ce produit, la restriction à l'une de ces méthodes seulement ne peut entraîner une extension de la protection initialement conférée (voir T 5/90 et T 54/90, non publiées au JO).

iii) Le remplacement d'une «revendication de méthode» par une «revendication de produit»

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication portant sur une méthode de fonctionnement d'un dispositif est remplacée par une revendication portant sur le dispositif lui-même, le changement de catégorie est admissible à condition que toutes les caractéristiques du dispositif, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement ou les caractéristiques de construction, aient été contenues dans la revendication initiale (cf. T 378/86, JO 10/1988, 386, et T 426/89, JO 4/1992, 174). Si, toutefois, le dispositif tel qu'il est maintenant revendiqué ne dépend plus pour ce qui est de ses caractéristiques des conditions dans lesquelles il fonctionne, alors que, suivant la revendication précédente, portant sur la méthode de fonctionnement, il dépendait de ces conditions, le changement de catégorie n'est pas admissible (T 82/93, JO 5/1996, 274).

En revanche, un changement de catégorie consistant à remplacer une revendication portant sur une méthode dans laquelle un dispositif est utilisé par une revendication portant sur ce dispositif lui-même n'est pas admissible (T 86/90, non publiée au JO).

iv) Le remplacement d'une «revendication de méthode» par une «revendication d'utilisation»

Un changement consistant à remplacer une revendication portant sur un procédé en vue de l'obtention d'un produit, par l'utilisation de ce produit à des fins autres que celles précédemment décrites n'est pas davantage admissible (T 98/85 et T 194/85, non publiées au JO). Un changement consistant à remplacer une revendication portant sur une méthode dans laquelle un produit donné est utilisé, par une revendication portant sur l'utilisation de ce produit dans la mise en oeuvre de la même méthode est en revanche admissible (cf. T 332/94, non publiée au JO).

CHAPITRE VI

PROCÉDURE LORS DE L'EXAMEN DE L'OPPOSITION

(procédure orale, cf. E-III, instruction et conservation de la preuve, cf. E-IV)

1. Généralités

La division d'opposition s'efforce d'arriver à une décision au cours de la procédure écrite. Ce faisant, elle s'appuie, compte tenu des investigations généralement effectuées au préalable par le premier examinateur (cf. II, 5 et 6), sur les moyens invoqués par écrit par les parties et, le cas échéant, sur les preuves fournies par écrit qui peuvent être notamment des documents produits, des renseignements demandés et des déclarations écrites faites sous la foi du serment.

Les moyens de preuve doivent être fournis aussitôt que possible (cf. IV, 1.2.2).

Toutefois, dans les cas prévus à l'art. 116(1), une procédure orale a lieu devant la division d'opposition, après avoir été dûment préparée, soit à la demande d'une partie, soit d'office lorsque la division d'opposition le juge utile. Au cours de cette procédure, les parties peuvent, dans le but de clarifier les questions encore en suspens, présenter leur cause ainsi que déposer et motiver des requêtes. Les membres de la division d'opposition peuvent poser des questions aux parties.

Règle 72(1)

Il peut arriver, ce qui est un cas particulier relativement rare dans la procédure d'opposition, qu'il faille procéder devant la division d'opposition à une instruction orale, soit dans le cadre d'une procédure orale, soit pour assurer la conservation de la preuve, ou encore qu'un membre mandaté doive procéder à cette instruction en dehors de la procédure orale. La division d'opposition n'est pas obligée de procéder à une mesure d'instruction, même si celle-ci a été demandée par l'une des parties, lorsqu'elle ne la juge pas nécessaire. L'audition faite dans le cadre de l'instruction, le cas échéant sous la foi du serment, peut également avoir lieu devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne qui doit être entendue. Un membre de la division d'opposition peut, à la demande de celle-ci, assister à l'audition devant les autorités judiciaires compétentes (cf. E-IV, 1.3).

L'instruction orale consiste essentiellement en l'audition des témoins et des parties (cf. E-IV, 1.6).

L'expertise écrite et/ou orale (cf. E-IV, 1.8.1) et la descente sur les lieux (cf. E-IV, 1.2, dernier alinéa) effectuées à l'initiative de la division d'opposition constituent des

mesures d'instruction exceptionnelles et très rares. Vu la compétence des membres de la division d'opposition et pour éviter les frais importants qu'elles occasionnent, elles ne devraient être appliquées qu'en tout dernier lieu.

Art. 113(2)

2. Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet

2.1 Si, après communication de l'opposition, le titulaire du brevet a déposé des modifications concernant la description, les revendications et les dessins (cf. IV, 5.3), la division d'opposition fonde l'examen sur le texte du brevet européen proposé par le titulaire du brevet. Le principe selon lequel la division d'opposition doit toujours se fonder sur le dernier «texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet» s'applique également aux stades ultérieurs de la procédure d'opposition. (En ce qui concerne la possibilité de modifier les documents, cf. V, 6.1 deuxième alinéa).

2.2 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, le brevet doit être révoqué. C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué (cf. Renseignement juridique n° 11/82, JO 2/1982, 57).

Art. 101(2)

3. Invitation à présenter des observations

3.1 Notifications des examinateurs

«Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire» pour clarifier la situation «à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées» (cf. E-I, 1) «ou sur les communications qui émanent d'autres parties» et, au besoin, à fournir des preuves concernant les points litigieux. En ce qui concerne la durée du délai, cf. E-VIII, 1.2; pour ce qui est de la prolongation d'un délai, cf. E-VIII, 1.6; quant à la présentation tardive d'observations, cf. E-VIII, 1.7 et 1.8 ainsi que l'art. 114(2).

Règle 58(1)

«Les notifications» de la division d'opposition «ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties».

3.2 Citation à la procédure orale

Art. 116(1)
Règle 71(1)

S'il y a lieu de recourir à la procédure orale, les parties y sont citées aussi vite que possible dans un délai raisonnable (cf. E-III, 6).

Règle 71bis(1)

La citation est accompagnée d'une notification jointe en annexe, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre ; si

des indications suffisantes ont déjà été données dans une notification précédente, il convient de se référer à cette notification. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non obligatoire de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et en particulier sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE. Normalement, cette date précède d'un mois celle de la procédure orale. Cependant, une date antérieure peut être indiquée s'il est prévisible qu'une partie aura raisonnablement besoin de plus de temps, par exemple pour examiner les résultats de tests comparatifs soumis par l'autre partie. La règle 84 n'étant pas applicable en ce qui concerne cette date, ce délai ne peut être prolongé sur requête des parties.

4. Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet

Règle 58(3) 4.1 Motivation des notifications de la division d'opposition

«En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen est motivée.» Il en est de même pour toute notification aux autres parties, communiquée au titulaire du brevet à la seule fin que celui-ci en prenne connaissance. En général, la motivation n'est pas nécessaire lorsque la notification ne concerne que des questions de forme ou si elle ne contient que des propositions allant de soi. Le cas échéant, la notification indique «l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen».

Règle 58(2) 4.2 Invitation à déposer des documents modifiés

Si la division d'opposition est d'avis que le brevet européen ne peut être maintenu sans modifications, et qu'un texte plus limité pourrait par contre être admissible, elle en informe le titulaire en lui précisant ses motifs et, dans des cas appropriés, «l'invite, au besoin, à déposer la description, les revendications et les dessins modifiés». En ce qui concerne la fixation du délai, cf. E-VIII, 1.2. Dans la nouvelle description adaptée aux nouvelles revendications, il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, l'état de la technique mentionné dans la procédure d'opposition, ainsi que le problème technique et les avantages de l'invention sous sa nouvelle forme. De son côté la division d'opposition peut proposer que des modifications soient apportées aux documents. En pareil cas elle signale au titulaire du brevet qu'il ne s'agit que de propositions et que c'est à lui d'apprécier s'il doit les accepter, mais que si le brevet est maintenu sous une forme insuffisamment modifiée compte tenu des motifs exposés, il peut être révoqué.

Il peut ne pas être tenu compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure (cf. T 406/86, JO 7/1989, 302).

En ce qui concerne les documents modifiés cf. E-II.

5. Recherche additionnelle

Dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, comme la division d'examen, citer de son propre chef de nouveaux éléments qui font partie de l'état de la technique et en tenir compte dans sa décision ultérieure (cf. C-VI, 8.9). En général, on ne procédera cependant pas à une recherche additionnelle, puisqu'une recherche sur l'objet de la demande aura déjà été faite avant la délivrance du brevet par la division de la recherche, la division d'examen et d'ordinaire aussi par les opposants. On ne fera procéder à une recherche additionnelle par la division de la recherche que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'au cours de la procédure d'opposition des caractéristiques d'une revendication dépendante qui ne présentaient qu'une importance secondaire à l'origine, des caractéristiques qui ne figuraient jusque là que dans la description et non dans les revendications, des éléments séparés d'un ensemble ou un sous-ensemble deviennent l'objet principal de la demande et qu'on est en droit de supposer que la recherche initiale ne s'est pas étendue à ces caractéristiques, et lorsqu'aucun document pertinent ne peut être trouvé rapidement dans les conditions fixées au point C-VI, 8.9.

6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale

Pour plus de précisions sur l'examen juste avant et pendant la procédure orale ainsi que son déroulement, cf. E-III, 8.

7. Mesures préparatoires à la décision

7.1 Généralités

Art. 116(1)
Règle 72(1)

Lorsque la division d'opposition ne juge pas utile de recourir d'office à la procédure orale (cf. E-III, 4) ou de procéder à une mesure d'instruction, même si celle-ci a été demandée (cf. E-IV), et lorsqu'aucune des parties intéressées n'a fait une demande, qui ait été jugée recevable, visant à recourir à la procédure orale (cf. E-III, 2), la décision doit être prise dans le cadre de la procédure écrite. En pareil cas, il n'est pas obligatoire de recourir à une procédure orale avant décision.

Si l'affaire est tranchée dans le cadre de la procédure écrite, les observations présentées après que la décision a été remise, en vue de sa signification au service du courrier interne de l'OEB ne peuvent plus être prises en

considération car, à partir de ce moment, la division d'opposition ne peut plus modifier la décision (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285), sauf dans les cas limités visés à la règle 89 (cf. E-X, 10).

La décision, précédée ou non par une procédure orale ou une mesure d'instruction, peut être soit la révocation du brevet (cf. VIII, 1.2), soit le rejet de l'opposition (cf. VIII, 1.3), soit le maintien du brevet modifié (cf. VIII, 1.4).

7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée

7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure

Art. 113

La décision ne peut être émise que lorsque le titulaire du brevet a donné son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que si l'opposant a eu suffisamment la possibilité de présenter des observations sur ce texte.

Ces deux exigences peuvent être satisfaites dans le cadre d'une procédure orale. Dans le cas d'une procédure écrite, il peut aussi être donné à l'opposant la possibilité, comme il se doit, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel la division d'opposition envisage de délivrer le brevet, au moment où une notification est adressée aux parties. Ces conditions remplies, il n'est ni nécessaire, ni utile d'envoyer une notification séparée en application de la règle 58 (4) (décision G 1/88, JO 6/1989, 189).

Dans le cas où il est possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition devrait s'efforcer d'obtenir immédiatement l'accord du titulaire du brevet sur le texte dans lequel le brevet est susceptible d'être maintenu et donner à l'opposant la possibilité de prendre position à ce sujet. Les conditions requises étant ainsi satisfaites, une décision intermédiaire pourra être prise immédiatement.

Si ces conditions ne sont pas encore réunies, il convient, en l'absence de procédure orale, d'émettre la notification visée à l'art. 101(2). Cela vaut également pour le cas où il est clair en principe que le brevet peut être maintenu et sous quelle forme, mais où il n'a pas encore été présenté une version complète expressément approuvée par le titulaire du brevet.

Le titulaire du brevet n'est pas tenu de déclarer expressément, par un document séparé, qu'il approuve un texte modifié du brevet; il suffit que cet accord ressorte de la situation, du fait par exemple que c'est le titulaire du brevet qui a produit le texte modifié ou a demandé la modification. Cela vaut également pour les textes qui ont fait l'objet d'une requête à titre subsidiaire. (En ce qui concerne la rédaction

des pièces dans le cadre de la procédure orale, cf. E-III, 8.9 et 9).

Règle 58(4)

L'accord du titulaire du brevet peut également être demandé par voie de notification conformément à la règle 58(4), la division d'opposition notifiant aux parties «qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié» et les invitant à «présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet». Si, dans le délai fixé, le titulaire du brevet ne soulève pas d'objections à l'encontre du texte ainsi notifié, il est censé l'avoir approuvé.

En règle générale, une telle notification n'a lieu d'être que lorsque la division d'opposition juge nécessaire d'apporter encore des modifications au texte complet qui a été expressément approuvé par le titulaire du brevet et sur lequel l'opposant a pu présenter ses observations. Le texte ainsi modifié ne peut présenter, par rapport au dernier texte soumis ou approuvé par le titulaire du brevet, que des modifications rédactionnelles indispensables. Le cas échéant, la division d'opposition signale ces modifications et les motive au cas où elles ne seraient pas évidentes.

Si, dans un délai fixé dans une notification ou, le cas échéant, résultant de l'application de la règle 58(4), le titulaire du brevet soulève des objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la procédure d'opposition est poursuivie et peut aboutir à la révocation du brevet européen si le titulaire désapprouve le texte sans produire de nouvelles pièces modifiées de façon pertinente, bien qu'y ayant été invité.

Si un opposant soulève des objections à l'encontre du texte qui lui a été communiqué pour le maintien du brevet, la division d'opposition poursuit l'examen lorsqu'elle estime que la Convention s'oppose au maintien du brevet sous forme prévue jusque là.

7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu

Si la division d'opposition estime que le brevet peut être maintenu dans le texte soumis ou approuvé par le titulaire, et que l'opposant a eu suffisamment d'occasions, au cours de la procédure écrite ou orale, de formuler des observations sur ce texte ou sur les motifs déterminants pour le maintien du brevet, la division d'opposition rend une décision intermédiaire, qui constate que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet pendant la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Si le brevet peut uniquement être maintenu sur la base d'une requête subsidiaire, la décision doit indiquer pour quels motifs la version de la requête principale (et de toute requête

subsidiaire de rang précédent) ne remplit pas les conditions posées par la Convention (cf. T 234/86, JO 3/1989, 79).

Un recours indépendant tel que visé à l'art. 106(3), peut être formé à l'encontre de cette décision intermédiaire. Celle-ci doit se prononcer sur les motifs d'opposition maintenus par l'opposant ou sur ceux qui avaient été introduits par la division d'opposition. Elle est rendue dans tous les cas de maintien du brevet européen sous une forme modifiée, même lorsque l'opposant a marqué son accord sur le texte qui lui a été notifié ou ne s'est pas prononcé à cet égard. Si cette décision ne fait l'objet d'aucun recours, la constatation qu'elle contient devient définitive, de sorte qu'il n'est plus possible de modifier les pièces.

La décision intermédiaire a pour but d'éviter au titulaire du brevet des frais inutiles de traduction qu'entraînerait une modification éventuelle du texte en cas de recours.

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions

Art. 102(3) b)
Art. 102(5)
Règle 58(5)

Une fois que la décision intermédiaire est devenue définitive ou que le texte modifié dans lequel le brevet doit être maintenu a été arrêté pendant la procédure de recours sur opposition, l'agent des formalités «invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.»

Si le brevet européen dans sa forme modifiée contient des revendications différentes pour différents Etats contractants, le titulaire du brevet doit produire une traduction de tous les jeux de revendications (telles que rédigées dans le texte qui lui a été adressé) dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

Règle 58(7)

«La notification» visée au paragraphe 1 «indique les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'art. 65(1).»

Art. 102(4)(5)
Règle 58(6)

S'il n'est pas donné suite, dans les délais, à la demande visée au paragraphe 1, les actes peuvent encore être accomplis valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois. Si un des actes n'est pas accompli dans le délai supplémentaire, l'agent des formalités prend la décision de révoquer le brevet conformément à l'art. 102(4).

CHAPITRE VII

DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE

1. Ordre des travaux de la division

1.1 Principe

L'examen de la recevabilité de l'opposition et les mesures préparatoires à l'examen de l'opposition ont lieu immédiatement après la transmission de l'opposition à l'agent des formalités ou à la division d'opposition (cf. IV, 1 ou 3 et V, 1 et 2).

Si, en raison du volume de ses travaux, la division d'opposition ne peut, dans la suite de la procédure, traiter immédiatement chaque opposition déposée, l'ordre de ses travaux dépendra en principe du jour de réception des dernières observations formulées par l'une des parties dans un délai déterminé, la date limite étant toutefois la date à laquelle ce délai arrive à échéance. Les documents envoyés en réponse à des communications ou notifications comportant un délai, sans que l'intéressé y ait été invité ou sans qu'un délai ait été préalablement fixé par l'OEB pour ces documents, n'ont aucune incidence sur l'ordre des travaux, à moins que ces documents ne rendent nécessaires d'établir sous peu une nouvelle signification comportant la fixation d'un délai.

1.2 Exceptions

Par dérogation au point VII, 1.1, il y a lieu de traiter en priorité certaines oppositions,

i) si la durée de la procédure d'examen antérieure a nettement excédé la durée moyenne,

ii) si la procédure d'opposition s'est déjà prolongée bien au delà de la durée moyenne,

iii) si une partie a introduit une requête motivée et détaillée visant à accélérer la procédure et a établi la vraisemblance de motifs particuliers justifiant, après un examen attentif des intérêts de toutes les parties, une dérogation à l'ordre chronologique du traitement des oppositions,

iv) si le traitement d'autres affaires, par exemple de demandes divisionnaires de brevet européen, dépend de la décision relative à l'opposition,

v) si la phase suivante de l'examen du dossier n'exige qu'un laps de temps relativement court.

Règle 59

2. Demande de documents

«Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'agent des formalités, la division d'opposition peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués».

Lors de l'application de cette disposition, il conviendra de ne pas oublier que s'il est souhaitable d'accélérer la procédure, il est aussi de l'intérêt général que les moyens manifestement pertinents soient pris en considération.

3. Unicité du brevet européen

Art. 118

3.1 Principe

Le fait que les titulaires d'un brevet ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés n'affecte pas l'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, étant donné que les titulaires sont considérés comme copropriétaires (cf. I, 6, deuxième et troisième alinéas).

En particulier, le texte du brevet européen doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la CBE n'en dispose autrement (cf. VII, 3.2 et 4).

3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée

L'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition est affectée lorsque le titulaire précédent du brevet et la personne qui, dans le cas prévu à l'art. 99(5), lui a été substituée en tant qu'ayant droit pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires (cf. I, 6). En pareil cas, les procédures d'opposition doivent avoir lieu séparément pour les différents titulaires concernés. Comme les deux titulaires de brevets peuvent introduire des requêtes différentes, par exemple concernant des revendications modifiées, les deux procédures d'opposition peuvent avoir une issue différente, par exemple pour le texte du brevet européen ou l'étendue de la protection conférée.

4. Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants

Règle 16(3)

4.1 Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits

«Si un tiers a été substitué, en vertu de l'art. 99(5), au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants

désignés» (cf. I, 6, troisième alinéa), «le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats contractants désignés», à condition, bien entendu, de ne pas dépasser le cadre de l'exposé initial.

Règle 87

4.2 Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4)

C-III, 8.1 est à appliquer par analogie.

Art. 61
Règle 16(1)(2)

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 16(1) et (2).

C-III, 8.2 est à appliquer par analogie.

Art. 167(2) a)

4.4 Versions différentes dans le cas d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2)

C-III, 8.3 est à appliquer par analogie.

4.5 Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur

C-III, 8.4 est à appliquer par analogie.

5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

Règle 13(4)

5.1 Suspension de la procédure

«Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours d'un délai d'opposition, un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l'effet d'établir que le droit au brevet européen lui appartient», cette preuve pouvant être apportée à l'aide d'une attestation appropriée du tribunal, la division d'opposition «suspend la procédure d'opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'Office européen des brevets; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable.» La décision de suspension est signifiée aux parties intéressées.

5.2 Poursuite de la procédure

Règle 13(3)(4)

La division d'opposition «peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure» engagée contre le titulaire du brevet visée au point VII, 5.1.

«Cette date doit être notifiée au tiers», au titulaire du brevet «et aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue», la division d'opposition «peut reprendre la procédure.»

Si une date est fixée pour la poursuite de la procédure d'opposition, il conviendrait toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de manière à permettre que celle-ci soit close à cette date. Si à la date fixée le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendrait de proroger la suspension de la procédure d'opposition, en tout cas lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure d'opposition devrait être poursuivie si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure judiciaire de la première instance en faveur du titulaire du brevet est close et que la procédure judiciaire est prolongée par l'introduction d'un recours. Il conviendrait également d'envisager la poursuite de la procédure d'opposition en l'absence d'un jugement lorsque le maintien du brevet dans sa version non modifiée peut être décidé.

Règle 13(2)(4) «Si la preuve est apportée à» la division d'opposition «qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure» au cours de laquelle le brevet européen doit être attribué au tiers, la division d'opposition «notifie au» titulaire du brevet «et aux autres parties intéressées que la procédure» d'opposition «est reprise à compter de la date fixée par la notification. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la poursuite de la procédure» d'opposition.

Règle 13(5) 5.3 Suspension des délais

«La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception des délais prévus pour l'acquittement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.»

Exemple: Le délai de trois mois prévu par la règle 58(5), a commencé à courir le 3 janvier 1974; la suspension de la procédure est intervenue le 23 janvier 1974 et la poursuite de cette procédure le 1er octobre 1974. Il reste encore 11 jours (23 janvier au 2 février) du premier mois (qui se termine le 2 février 1994). Le délai total restant à courir est

donc de 11 jours et 2 mois. Le délai expire le 11 décembre 1974.

Art. 20 5.4 Compétence

La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption et à la reprise de la procédure (cf. communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60

Règle 60(1) 6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier

«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 de la renonciation ou de l'extinction faite à l'opposant» par la division d'opposition. La preuve de l'extinction doit généralement être fournie en produisant des extraits des registres de brevets des Etats contractants désignés.

Si en cas de requête en poursuite de la procédure le titulaire du brevet a renoncé dès le début vis-à-vis de quiconque devant les autorités compétentes des Etats désignés à tous les droits attachés au brevet ou si aucune demande de poursuite de la procédure n'est déposée dans le délai prévu, la procédure d'opposition est close. La clôture de la procédure est signifiée aux parties.

Si, au lieu de cela, le titulaire du brevet déclare à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), l'OEB interprète cette déclaration comme ayant valeur de requête en révocation du brevet. Pour plus de détails concernant la procédure à suivre, voir VIII, 1.2.5.

Règle 60(2) 6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant

«Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux,» par exemple lorsque la recherche des héritiers ou la désignation d'un nouveau représentant légal retarderait indûment la procédure. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsqu'il n'existe qu'une seule opposition. Elle s'applique également dans le cas où tous les opposants ne sont pas décédés ou devenus incapables.

La division d'opposition devrait poursuivre la procédure si, par exemple, le titulaire du brevet a présenté des modifications au brevet en réponse à l'acte d'opposition (voir

T 560/90, non publiée au JO). Elle devrait également poursuivre la procédure lorsqu'elle estime d'après l'état de la procédure d'opposition que cette procédure entraînera probablement, sans aide supplémentaire du ou des opposants intéressés et sans qu'elle soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen (cf T 197/88, JO 10/1989, 412).

Le titulaire du brevet et toute autre partie doivent être informés de la poursuite de la procédure. Sinon, la procédure est close et la décision de clore la procédure est signifiée aux parties.

Règle 60(2) 6.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition

La procédure d'opposition peut être poursuivie même en cas de retrait de l'opposition ou de toutes les oppositions. Les principes figurant au point VII, 6.2 s'appliquent par analogie en ce qui concerne la décision de poursuivre ou de clore la procédure.

Art. 105 **7. Intervention du contrefacteur présumé**

Le contrefacteur présumé (cf. I, 5) peut produire une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. «La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition» dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE.

L'intervention est possible tant que la procédure d'opposition ou de recours est pendante. Un tiers ne peut devenir partie à la procédure que si une partie à la procédure conduisant à la décision a formé un recours au sens de l'art. 107; dans le cas contraire la décision de la division d'opposition passe, à l'expiration du délai de recours, en force de chose jugée (cf. décisions G 4/91, JO 6/1993, 339, et G 1/94, JO 11/1994, 787).

Art. 103 **8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen**

«Lorsque le brevet européen» tel qu'il a été modifié est maintenu, «l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.»

Règle 62bis Les dispositions de la règle 54 s'appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.

CHAPITRE VIII

DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION

Les généralités sur les décisions figurent au chapitre E-X.

1. Décisions finales relatives à une opposition recevable

1.1 Généralités

La division d'opposition prend une décision finale sur l'opposition, soit en révoquant le brevet européen, soit en rejetant l'opposition, soit en décidant le maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié. Si la seule opposition recevable ou toutes les oppositions recevables sont retirées, et si la division d'opposition considère en l'espèce qu'il n'a pas lieu de poursuivre d'office la procédure, celle-ci est close par une décision formelle (règle 60(2), deuxième phrase).

Art. 102(1) 1.2 Révocation du brevet européen

1.2.1 Révocation pour des motifs relatifs au fond

«Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés a l'art. 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.» Pour ce qui est de la révocation du brevet en cas de désaccord, du titulaire, cf. VI, 2.2, 4.2 et 7.2.2.

Art. 102(4)(5) 1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression ou non-production de la traduction

Si le titulaire du brevet n'a pas acquitté dans les délais la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen ou produit dans les délais la traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure (cf. VI, 7.2.3), le brevet européen est révoqué.

Règle 90(3) a) 1.2.3 Révocation pour absence de l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire

Si, après interruption de la procédure d'opposition conformément à la règle 90(1) c), le titulaire de brevet qui n'a pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants ne produit pas un avis relatif à la constitution du nouveau mandataire dans le délai de deux mois prévu à la règle 90(3) a) (cf. E-VII, 2 i)), le brevet européen est révoqué.

1.2.4 Révocation pour non-respect des délais

Dans les cas visés aux points VIII, 1.2.2 et 1.2.3, la révocation du brevet européen doit également être

prononcée lorsqu'un acte non accompli dans les délais l'a été entre l'expiration du délai imparti et l'adoption de la décision, à moins qu'une requête en restitutio in integrum n'ait été présentée. Dans ce cas, il convient de prendre en premier lieu une décision sur cette requête.

1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré

Si le titulaire déclare qu'il n'est plus d'accord avec le texte dans lequel le brevet a été délivré et ne produit pas de texte modifié, le brevet doit être révoqué. Il en va de même lorsque le titulaire demande que le brevet soit révoqué.

Si le titulaire déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cela comme l'équivalent d'une requête en révocation du brevet (cf. T 237/86, JO 1988, 261). Si la déclaration du titulaire n'est pas claire, la possibilité lui est donnée de formuler une requête en révocation du brevet ou de déclarer qu'il n'est plus d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Cela entraîne la révocation du brevet (cf. Renseignement juridique 11/82, JO 2/1982, 57).

Art. 102(2)

1.3 Rejet de l'opposition

«Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés a l'art. 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.»

1.4 Maintien du brevet européen modifié

Art. 102(3)
Règle 58(4)(5)

1.4.1 Adoption de la décision

«Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la Convention» la décision est prise de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié.

La procédure indiquée au point VI, 7.2.1 à 7.2.3 précède la décision.

Règle 58(7)

1.4.2 Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision

«La décision indique celui des textes» modifiés «du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.»

2. Autres décisions

2.1 Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention

En ce qui concerne l'opposition, cf. IV, 3 et 5.5 et en ce qui concerne l'intervention du contrefacteur présumé, cf. IV, 5.6 et VII, 7.

2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure

Cette décision est traitée au point E-X, 6.

En ce qui concerne le maintien du brevet sur la base du texte modifié, cf. VI, 7.2.2.

Règle 69(2) 2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée

Cette décision est traitée au point E-VIII, 1.9.3.

2.4 Décision sur la restitutio in integrum

Cette décision est traitée au point E-VIII, 2.2.7.

2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition

Cette décision est traitée aux points VII, 6 et VIII, 1.1.

CHAPITRE IX

FRAIS

1. Répartition des frais entre les parties

Art. 104(1) 1.1 Principe général

«Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés.» Toutefois lorsqu'«une procédure orale ou une mesure d'instruction» ont occasionné des frais, la division d'opposition peut prescrire, «dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente» de ces frais.

Par «mesure d'instruction», on entend généralement l'administration de preuves devant la division d'opposition, quelle que soit la forme que revêtent ces preuves: par exemple, la production de documents ou de déclarations écrites faites sous la foi du serment, ou encore l'audition de témoins (cf. T 117/86, JO 10/1989, 401).

Règle 63(1) 1.2 Décision relative à la répartition des frais

«La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition.» Elle fait partie de la décision principale et doit être incluse dans le dispositif.

La décision se borne à prononcer l'obligation de supporter les frais faite à la ou aux parties. Le montant des frais, notamment de ceux qui doivent être remboursés par une des parties à l'autre, est fixé dans la décision relative à la fixation des frais (cf. IX, 2).

La mention que les parties doivent supporter leurs propres frais peut figurer dans les motifs de la décision et doit y figurer si une partie à la procédure a présenté une requête aux fins de décision sur la répartition des frais, mais que la division d'opposition ne la considère pas comme justifiée.

Il peut être statué d'office sur les frais, même si aucune requête y afférente n'a été présentée.

En l'absence d'une décision formelle sur les frais, chaque partie à la procédure doit supporter les frais qu'elle a exposés.

Règle 63(1) 1.3 Frais à prendre en considération

Seules «les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause» peuvent faire l'objet d'une répartition.

Ces dépenses incluent notamment:

i) les frais exposés par des témoins et les frais d'exper-

tise, ainsi que d'autres frais occasionnés par une mesure d'instruction;

ii) la rémunération des représentants des parties, dans la mesure où les frais en question ont été provoqués par la procédure orale ou l'instruction;

iii) les frais exposés directement par les parties, c'est-à-dire les frais de déplacement que leur aura occasionnés la comparution à une procédure orale ou à une instruction.

Les dépenses effectuées pour des preuves superflues on non pertinentes ou d'autres dépenses du même genre ne peuvent faire l'objet d'une décision relative aux frais.

1.4 Principe d'équité

L'équité exige qu'une décision soit prise sur la répartition des frais lorsque les frais sont occasionnés en tout ou en partie par un comportement incompatible avec la vigilance dont il convient de faire preuve lorsqu'il s'agit de sauvegarder des droits, c'est-à-dire lorsque les frais sont imputables à une faute commise par négligence ou par mauvaise foi. Il est entendu que toutes les parties peuvent défendre leurs droits ou leurs intérêts (par exemple le titulaire du brevet, son brevet) par tous les moyens légaux que leur offre la procédure d'opposition. C'est ainsi qu'elles peuvent solliciter une procédure orale et des mesures d'instruction.

Les frais occasionnés par des négligences ou par l'emploi de moyens et d'arguments inappropriés peuvent donc être supportés par la partie en cause, même s'il s'agit de la partie gagnante dans la procédure d'opposition.

Exemples d'application possible du principe de l'équité:

Le titulaire du brevet peut avoir à supporter les frais exposés par la personne formant opposition pour la préparation d'une procédure orale dont la date a été fixée, étant donné qu'il n'a renoncé au brevet que peu de temps avant l'audience, alors que, lors de la fixation de cette date, il était déjà évident qu'il n'avait aucune chance de voir maintenir le brevet en raison d'une pièce présentée par la personne formant opposition, et que dès lors la négligence du titulaire du brevet était imputable à lui seul.

Si l'une des parties invoque tardivement un élément de l'état de la technique dont il est prouvé ou évident qu'elle en avait déjà connaissance antérieurement (par exemple si elle en avait elle-même fait usage précédemment) et que les autres parties doivent de ce fait supporter des frais supplémentaires en devant recourir une nouvelle fois à la procédure orale, les frais ainsi inutilement occasionnés

peuvent être mis à la charge de la partie qui les a provoqués en produisant tardivement ces moyens.

Si une partie invoque des faits pertinents ou produit des preuves à un stade tardif de la procédure sans motif valable, occasionnant ainsi inutilement des frais supplémentaires à une autre partie, la division d'opposition peut décider une répartition des frais.

2. Procédure de fixation des frais

2.1 Fixation des frais par le greffe de la division d'opposition

Art. 104(2)
Règle 63(2)

«Sur requête», d'au moins une des parties, «le greffe de la division d'opposition» ou le greffe désigné par le Président de l'OEB, conformément à la règle 9(4) «fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition.» La requête «n'est recevable que si» cette «décision est passée en force de chose jugée.»

Règle 63(2)

«Le décompte des frais et les pièces justificatives» de leurs montants «doivent être annexés à la requête de fixation des frais.» «Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.»

Art. 119

La fixation des frais par le greffe est signifiée aux parties.

2.2 Moyen de recours contre la fixation des frais par le greffe

Art. 104(2)

«Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe peut être réformé par une décision de la division d'opposition.»

Règle 63(3)

«La requête motivée doit être présentée par écrit à l'Office européen des brevets dans le délai d'un mois après la signification de la fixation des frais» par le greffe. «Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de fixation des frais» dont le montant est prévu dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE.

Règle 63(4)

«La division d'opposition statue sur la requête sans procédure orale.»

Art. 104(3)

3. Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais

«Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.»

Par «décision» au sens qui lui est donné ci-dessus, il convient d'entendre également la décision finale du greffe de la division d'opposition fixant le montant des frais.

PARTIE E

DIRECTIVES RELATIVES AUX POINTS GÉNÉRAUX DE PROCÉDURE

PARTIE E

SOMMAIRE

Page

Introduction 1

Chapitre I Notifications et significations de l'OEB

1. Notifications de l'OEB 2
1.1 Généralités 2
1.2 Nombre de notifications 2
1.3 Forme des notifications de l'OEB 2
2. Signification 3
2.1 Généralités 3
2.2 Modalités de la signification 3
2.3 Signification par la poste 3
2.4 Signification au mandataire ou au représentant 4
2.5 Vices de la signification 4

Chapitre II Procédure à suivre en cas de modification de documents

1. Modifications par introduction de documents faisant défaut ou de pages de remplacement 5
2. Modifications effectuées au moyen de copies 5
3. Modifications effectuées par l'OEB sur requête d'une ou présentées par une partie à l'OEB 6

Chapitre III Procédure orale

1. Généralités 7
2. Procédure orale ouverte à la demande d'une des parties 7
3. Demande d'ouverture d'une nouvelle procédure orale 8
4. Procédure orale d'office 8
5. Préparation de la procédure orale 9
6. Citation à la procédure orale 10
7. Demande d'ajournement d'une procédure orale 10
8. Déroulement de la procédure orale 10
8.1 Publicité de la procédure 10
8.2 Conduite de la procédure orale 11
8.3 Ouverture de la procédure orale: non-comparution d'une partie 11
8.4 Ouverture de la procédure quant au fond 13
8.5 Exposé des parties 13
8.6 Faits invoqués, preuves produites ou modifications présentées tardivement 14
8.7 Examen des faits et de la situation juridique 16
8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions 16
8.9 Clôture de la procédure orale 17
9. Prononcé de la décision 17
10. Procès-verbal des procédures orales 18
10.1 Exigences quant à la forme 18
10.2 Contenu du procès-verbal 19

Chapitre IV Instruction et conservation de la preuve

1. Instruction par les instances de l'OEB 21
1.1 Généralités 21
1.2 Mesures d'instruction 21
1.3 Instruction effectuée dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition 23
1.4 Décision concernant l'administration des preuves 23
1.5 Citation des parties, témoins et experts 24
1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts 25
1.6.1 Généralités 25
1.6.2 Témoins et experts non cités 25
1.6.3 Avertissement aux personnes devant être entendues 25
1.6.4 Audition individuelle des témoins 25
1.6.5 Audition concernant la personne 26
1.6.6 Audition concernant les faits 26
1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions 26
1.7 Procès-verbal de l'instruction 27
1.8 Commission d'experts 27
1.8.1 Décision concernant la forme des rapports 27
1.8.2 Récusation de l'expert 28
1.8.3 Mandat de l'expert 28
1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction 28
1.10 Droits des témoins et experts 29
1.10.1 Frais de déplacement et de séjour 29
1.10.2 Manque à gagner, honoraires 29
1.10.3 Détails concernant les droits des témoins et experts 29
2. Conservation de la preuve 29
2.1 Conditions 29
2.2 Requête visant à la conservation d'une preuve 30
2.3 Compétence 30
2.4 Décision sur la requête et l'instruction 31
3. Instruction par des juridictions ou des autorités des Etats contractants 31
3.1 Coopération judiciaire 31
3.2 Mesures d'instruction 31
3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante 31
3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente 31
3.3 Commissions rogatoires 32
3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes 32
3.5 Frais de l'instruction 32
3.6 Preuves réunies par les parties 32
4. Appréciation des moyens de preuve 33
4.1 Généralités 33
4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin 33
4.3 Appréciation de la déposition des parties 34
4.4 Appréciation d'un rapport d'expert 34
4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux 34

Chapitre V Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

1. Utilisation d'une des langues officielles 36
2. Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue 36
3. Dérogations aux points 1 et 2 36
4. Langue utilisée lors de l'instruction 36
5. Langue utilisée par les agents 37
6. Langue utilisée dans le procès-verbal 37

Chapitre VI Examen d'office par l'OEB; faits invoqués et preuves produites tardivement; observations de tiers

1. Examen d'office 39
1.1 Généralités 39
1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits 39
2. Faits invoqués et preuves produites tardivement 39
3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations 41

Chapitre VII Interruption de la procédure

1. Cas d'interruption 42
2. Reprise de la procédure 42
2.1 Reprise des délais 43
3. Autorité compétente 43

Chapitre VIII Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et restitutio in integrum

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai 44
1.1 Fixation des délai 44
1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la Convention ou du règlement d'exécution 44
1.3 Délais à fixer librement 45
1.4 Calcul des délais 45
1.5 Effet du changement des dates de priorité 46
1.6 Prorogation d'un délai 46
1.7 Pièces reçues tardivement 47
1.8 Inobservation des délais 48
1.9 Perte d'un droit 48
1.9.1 Cas de perte d'un droit 48
1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit 48
1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit 48
2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum 49
2.1 Requête concernant la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen 49
2.2 Restitutio in integrum 49
2.2.1 Généralités 49
2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant 50
2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum 50

2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas 50
2.2.5 Requête en restitutio in integrum 51
2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties 51
2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum 51
3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen 52

Chapitre IX Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets

1. Généralités 53
2. L'OEB, office récepteur 54
3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale 55
3.1 Généralités 55
3.2 Réexamen de l'objection tenant à l'absence d'unité, prévu à la règle 40.2 PCT 55
4. L'OEB, office désigné 56
4.1 Délais et actes de procédure 56
4.2 Transmission à l'OEB, office désigné 56
4.3 Publication de la traduction de la demande internationale 56
4.4 Rapport complémentaire de recherche européenne 56
4.5 Suspension de la procédure devant l'OEB 57
4.6 Révision par l'OEB, office désigné 57
4.7 Examen et traitement 57
4.8 Inspection publique 57
5. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international 58
5.1 Généralités 58
5.2 Réexamen de l'objection tenant à l'absence d'unité, prévu à la règle 68.3 PCT 59
5.3 Documents servant de base au rapport d'examen préliminaire international (REPI) 60
6. L'OEB, office élu 60
6.1 Délais et actes de procédure 60
6.1a Généralités 60
6.2 Début de la phase régionale et de l'examen quant au fond 61
6.3 Le rapport d'examen préliminaire international 61
6.4 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international 61
6.4.1 Résultats de tests comparatifs 62
6.4.2 Documents sur la base desquels est effectué l'examen quant au fond 62
6.4.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond 63
6.5 Inspection publique 63

Chapitre X Décisions

1. Fondement des décisions 64
1.1 Généralités 64
1.2 Exemples 64
2. Observation des délais 65

3. Texte faisant foi 65
4. Formulation par écrit 65
4.1 Généralités 65
4.2 Le dispositif 67
4.3 Exposé des faits et conclusions 67
4.4 Décision rendu en l'état du dossier 67
5. Exposé des motifs 68
6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure 70
7. Décisions contraignantes en matière de recours lorsque les faits sont les mêmes 70
8. Indication des voies de recours 71
9. Signification 71
10. Rectification d'erreurs dans les décisions 71

Chapitre XI Recours

1. Effet suspensif 73
2. Recours formé après la renonciation au brevet européen ou après l'extinction de celui-ci 73
3. Recours formé contre la répartition des frais 73
4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais 73
5. Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure 73
6. Délai et forme 74
7. Révision préjudicielle 74
8. Remboursement de la taxe de recours 75
9. Renvoi devant la chambre de recours 75
10. Règlements de procédure des instances du deuxième degré 76

Chapitre XII Requête d'un avis technique sur un brevet européen présentée par un tribunal national

1. Généralités 77
2. Etendue de l'avis technique 77
3. Composition et attributions de la division d'examen 78
4. Langue utilisée 79
5. Procédure 79
5.1 Vérification par la section des formalités 79
5.2 Examen préliminaire 79
5.3 Retrait de la demande 80
5.4 Etablissement et délivrance de l'avis techniques 80
5.5 Comparution devant le tribunal national 80

Chapitre XIII Inscription de transferts, licences, autres droits, etc. au Registre

1. Transfert de la demande de brevet européen 81
2. Transfert du brevet européen 81
3. Licences et autres droits 82
4. Changement de nom 82

INTRODUCTION

Cette partie comprend les directives pour les mesures de procédure relatives à l'examen des demandes de brevets européens et des brevets européens qui, pour autant que la Convention et le règlement d'exécution l'admettent, peuvent se présenter sans différences importantes, à plusieurs stades de la procédure. L'attention est attirée sur l'art. 125 qui stipule: «En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'OEB prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.»

Ces directives doivent être aussi appliquées aux demandes internationales traitées par l'OEB conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

CHAPITRE I

NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

1. Notifications de l'Office européen des brevets

1.1 Généralités

Des notifications seront nécessaires notamment dans les cas suivants:

i) lorsque des irrégularités doivent être notifiées à l'une des parties, le cas échéant en liaison avec une invitation à remédier aux irrégularités, par exemple selon la règle 39, la règle 41(1) et (3), la règle 46(1), ou la règle 56(2),

ii) lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie à donner son avis sur des questions déterminées ou à produire des documents, des preuves, etc...,

iii) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas échéant, il pourrait l'être après que le texte aurait été modifié et limité,

iv) lorsqu'il est nécessaire d'envoyer aux parties des notifications en ce qui concerne la procédure, par exemple, conformément aux dispositions de la règle 13(2) et (4), de la règle 24(4), ou de la règle 90(2) et (3),

v) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. III, 5),

vi) lorsque la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf. X, 1).

1.2 Nombre de notifications

Etant donné que chaque notification peut prolonger la procédure, il conviendra de veiller à réduire au maximum le nombre de ces notifications. Si une notification s'avère indispensable, elle traitera de tous les points devant être examinés ou pouvant revêtir une certaine importance pour l'acte de procédure en cause, par exemple, la préparation d'une procédure orale ou d'une décision.

Règle 70

1.3 Forme des décisions, notifications et communications de l'Office européen des brevets

«Toute décision, notification ou communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et

de l'indication du nom de l'agent responsable. Si ces documents sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées».

2. Signification

2.1 Généralités

Art. 119
Règle 77(1)

«L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.»

2.2 Modalités de la signification

Règle 77(2)
Règle 77(3)

Les significations sont faites «par la poste», «par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets», «par publication» ou «par les moyens techniques de communication et dans les conditions d'utilisation que fixe le Président de l'Office européen des brevets». De plus amples détails sur la signification figurent dans les règles 78 à 80. «La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant» dont relève le destinataire «est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.»

2.3 Signification par courrier

Règle 78

Les notifications se font habituellement par courrier. Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Jusqu'à présent, le Président de l'OEB n'a pas désigné d'autres pièces pour lesquelles il faut utiliser le courrier recommandé avec accusé de réception.

La lettre «est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.»

La signification «est réputée faite même si la lettre a été refusée.»

Le droit applicable pour les autres questions relatives à la signification, p.ex. la question de savoir si la remise à une autre personne que le destinataire vaut signification à ce dernier, est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite.

Règle 81

2.4 Signification au mandataire ou au représentant

«Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites.» «Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux.» Si plusieurs personnes sont codemandeurs ou co-titulaires d'un brevet, ou qu'elles sont intervenues conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention, et qu'elles n'ont pas désigné de mandataire commun, il suffit que la signification soit faite à l'une d'entre elles, à savoir à celle qui est désignée à la règle 100. «Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d'une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.»

Règle 82

2.5 Vices de la signification

«Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l'Office européen des brevets n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été régulièrement signifiée ou si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'Office européen des brevets prouve qu'elle a été reçue.» Si l'OEB n'est pas en mesure de prouver la date de la signification, une lettre adressée par le destinataire lui-même et dans laquelle celui-ci indique la date de réception est acceptée comme preuve. Si, dans sa réponse, le destinataire indique qu'il a reçu le document sans mentionner la date de réception, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle la réponse a été expédiée.

CHAPITRE II

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE DOCUMENTS

1. Modifications par introduction de documents faisant défaut ou de pages de remplacement

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet peut être modifié dans les limites fixées à l'art. 123(2) et (3). (En ce qui concerne les conditions et les exigences à respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2, C-VI, 5 et D-V, 6). Ces modifications se font par le dépôt d'un document faisant défaut ou de pages de remplacement. Les pages de remplacement de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé doivent être fournies en triple exemplaire. Lorsque des pages de remplacement sont déposées, dans un souci d'économie de procédure, le demandeur ou le titulaire du brevet doit identifier clairement toutes les modifications effectuées et indiquer sur quels passages de la demande originale ces modifications sont fondées.

2. Modifications effectuées au moyen de copies

Les modifications, notamment celles qui concernent la description et les revendications, peuvent être effectuées au moyen de copies, et ce de la manière suivante:

l'examinateur compétent ou l'agent chargé des formalités peut, lorsqu'il le juge opportun, noter, sur une copie d'une ou de plusieurs pages de documents à modifier, des propositions sur la façon dont peuvent se faire les modifications, de manière à ce qu'il soit tenu compte des objections soulevées. Cette copie annotée (et non les documents de travail qui restent dans le dossier) est transmise au demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'opposition, au titulaire du brevet et aux autres parties en même temps que la notification d'examen. Cette notification, non seulement attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur les objections formulées et l'invite à prendre position ou à déposer des modifications dans un certain délai, mais elle l'invite également à déposer à nouveau et en même temps la copie mentionnée et - comme solution de rechange au dépôt de pages de remplacement - à indiquer sur cette copie, bien en retrait des observations de l'examinateur (de préférence sous forme dactylographiée et d'une façon bien lisible après reproduction) les éventuelles modifications à apporter aux pages concernées. Les opposants peuvent également être invités à prendre position de cette manière.

Les parties peuvent déposer d'elles-mêmes des copies d'une ou de plusieurs pages portant des modifications. Le dépôt de documents entièrement redactylographiés devrait

normalement n'être pas autorisé, pour des raisons d'économie de procédure; en effet il est nécessaire de vérifier que ces documents correspondent aux documents originaux (cf. T 113/92, non publiée au JO). Des pages de remplacement ne doivent être déposées que lorsque les modifications sont si nombreuses qu'elles affectent la clarté des copies. Ces pages peuvent dans ce cas être également demandées d'office par l'examinateur.

3. Modifications effectuées par l'Office européen des brevets sur requête d'une partie ou présentées par une partie elle-même à l'Office européen des brevets

Le cas échéant, des documents comportant des irrégularités peuvent, à la demande d'une partie, être également modifiés par le service compétent de l'OEB. Cela sera le cas lorsqu'il ne s'agit que de modifications minimes, par exemple, lorsque des indications omises doivent être ajoutées sur une requête en délivrance et que le nombre total de ces modifications n'est pas trop important, ou lorsque des pages ou des alinéas entiers sont à supprimer. Ces modifications, qui doivent être effectuées par l'Office, sont groupées en listes par les parties intéressées. Cette procédure s'applique également pour les modifications peu importantes à apporter aux dessins, par exemple lorsqu'il s'agit de modifier un chiffre de référence ou de supprimer une ou plusieurs figures (en ce qui concerne la suppression de certains chiffres de référence par suite de la modification d'une description, cf. C-II, 4.8). Lorsqu'il s'agit de modifications de dessins compliquées et difficiles à effectuer, la partie concernée, en règle générale le demandeur ou le titulaire du brevet, doit présenter des feuilles de remplacement. Une partie peut également effectuer d'elle-même des modifications à l'OEB, par exemple à l'occasion de la signature de pièces.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ORALE

1. Généralités

Par «procédure orale», on entend une procédure officielle au sens de l'art. 116. Il ne s'agit donc pas ici d'entrevues ou de conversations téléphoniques informelles et non officielles telles qu'il s'en présente dans la procédure d'examen (cf. C-VI, 6). Par suite des dispositions de la règle 58(1), de telles entrevues ou conversations téléphoniques ne sont pas admises dans la procédure d'opposition dans laquelle plusieurs parties sont intéressées, à moins qu'elles ne portent sur des questions n'affectant pas les intérêts des autres parties, par exemple dans la procédure au cours de laquelle est examinée la recevabilité d'une opposition, lorsque cette procédure ne se déroule qu'entre l'Office et l'opposant concerné.

Art. 18(2)
Art. 19(2)

La procédure orale se déroule devant l'instance compétente, par exemple devant l'agent chargé des formalités, à la section de dépôt, et devant la division au complet, dans le cas de la procédure d'examen ou d'opposition.

2. Procédure orale ouverte à la demande d'une des parties

Art. 116(1)

Si, en cours de procédure, une partie demande que soit engagée une procédure orale, l'instance compétente est tenue de faire droit à cette demande. L'OEB ne signalera pas à la partie concernée qu'elle a ce droit; il attend que, si elle n'obtient pas satisfaction auprès de l'instance compétente, elle demande une procédure orale (si elle le désire) avant qu'une décision ne soit prise.

Art. 116(2)

«Toutefois, 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.»

C'est l'instance compétente qui fixe la date de la procédure orale, qui ne doit avoir lieu que lorsque les questions à traiter sont devenues suffisamment claires (cf. III, 5). Si l'instance estime que les moyens invoqués par écrit lui permettent de statuer et si elle envisage (par exemple conformément à l'art. 97 ou 102) de prendre une décision entièrement conforme à la requête sur le fond présentée par la ou les parties qui a ou qui ont demandé l'ouverture de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les parties intéressées et de lui (ou leur) demander si elle(s) la maintient (ou maintiennent) également dans le cas où la décision fait droit à sa (ou leur) requête sur le fond; cela ne s'applique pas si la (ou les) partie(s) a (ont) déjà indiqué que la requête tendant à l'ouverture de la procédure orale

a été faite à titre accessoire, pour le cas où il ne serait pas donné suite à la requête sur le fond de la ou des parties concernées.

3. Demande d'ouverture d'une nouvelle procédure orale

Art. 116(1) «L'Office européen des brevets 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.»

Les procédures orales, notamment en ce qui concerne les oppositions, doivent permettre de discuter définitivement de toutes les questions soulevées et se terminent normalement par une décision prononcée oralement. La division est liée par cette décision une fois qu'elle a été prononcée, et elle ne peut pas réouvrir la procédure pour permettre le dépôt de nouveaux éléments ou la prise en compte de nouveaux faits (voir les deux derniers paragraphes du point VI, 2). De nouveaux éléments ne peuvent être examinés que si la division, au cours de la procédure orale, n'a pas rendu de décision et a décidé de poursuivre la procédure par écrit. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la division d'examen fait savoir qu'elle envisage de délivrer un brevet sur la base des documents déposés durant la procédure orale.

Par conséquent, il n'y a généralement pas lieu dans la procédure d'examen ou d'opposition d'introduire une nouvelle procédure orale, par exemple lorsque l'une des parties entend développer à nouveau sous un autre éclairage des faits déjà invoqués au cours de la procédure, avant ou pendant la première procédure orale. Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'issue de la procédure orale et si, après la procédure orale, l'objet de la procédure change, par exemple, lorsque de nouvelles preuves ont été admises dans la procédure après la procédure orale initiale, il convient en règle générale de tenir une nouvelle procédure orale si une requête en ce sens a été formée (cf. T 194/96, non publiée au JO).

4. Procédure orale d'office

Art. 116(1) L'instance compétente de l'OEB peut également, si elle le juge utile, engager une procédure orale sans qu'une partie en ait fait la demande.

Une procédure orale ne sera généralement utile que si, après une tentative de clarification par écrit, des questions décisives restent encore en suspens, ou s'il subsiste des incertitudes qu'un débat oral avec la ou les parties permettrait d'élucider d'une façon plus rationnelle ou plus sûre, ou s'il est nécessaire de procéder à une instruction dans le cadre d'une procédure orale (cf. IV, 1.3 et 1.6.1). A cet égard l'instance compétente veillera à économiser des

procédures, car les procédures orales occasionnent des frais à l'OEB comme aux parties.

5. Préparation de la procédure orale

Le but de toute procédure orale devrait être d'élucider si possible toutes les questions restant encore à trancher avant que la décision ne puisse être prise. Il convient donc de préparer soigneusement la procédure après avoir examiné toutes les pièces versées au dossier et de choisir ensuite la date la plus opportune pour le déroulement de la procédure orale.

Dans la mesure où il estime que certaines questions décisives doivent faire l'objet d'un débat, l'OEB sera souvent bien avisé de le notifier au préalable à la ou aux parties et, le cas échéant, d'inviter une ou plusieurs des parties à présenter des observations écrites, et à produire des preuves, s'il y a lieu. Les parties peuvent produire d'elles-mêmes des preuves à l'appui des arguments qu'elles ont avancés. Toutefois, dans le cas où ces preuves auraient dû être produites à un stade antérieur, par exemple pendant la procédure d'opposition suivant D-IV, 1.2.2.1 v) et 5.4, c'est à l'instance compétente de décider si les preuves produites tardivement sont recevables (cf. VI, 2). Ces observations éventuelles devraient parvenir à l'instance compétente suffisamment à temps pour qu'elle puisse les transmettre aux autres parties au plus tard un mois avant la procédure orale. Le délai imparti pour la présentation des observations sera calculé en conséquence, notamment si l'invitation à présenter des observations n'est faite qu'au moment de la citation à la procédure orale.

Si, exceptionnellement, une partie demandait qu'il soit tenu compte, pendant la procédure orale, d'un document qui n'avait pas encore été introduit dans la procédure, le nombre nécessaire d'exemplaires de ce document devrait être remis au plus tard dans le même délai précédant la procédure orale.

Dans les procédures où n'intervient qu'une seule partie, c'est-à-dire dans les procédures devant la section de dépôt ou la division d'examen, au minimum un exemplaire devrait être remis pour l'instance concernée, et dans la procédure d'opposition, au minimum un exemplaire pour la division d'opposition et un pour chacune des parties.

En ce qui concerne la présentation tardive de documents au cours de la procédure orale, cf. III, 8.6.

6. Citation à la procédure orale

Règle 71
Art. 119

Toutes les parties doivent être dûment citées à la procédure orale. La citation doit mentionner l'objet ainsi que le jour et l'heure de la procédure orale.

Règle 71bis(1)

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire, laquelle comporte normalement l'avis provisoire et non obligatoire de la division et dans laquelle est fixée la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE.

Règle 71

«La citation comporte un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.» La citation stipule qu'en cas de non-comparution d'une partie dûment citée, la procédure peut être poursuivie en son absence.

En ce qui concerne la procédure d'opposition, même lorsque des procédures orales ont été demandées sur la base de motifs d'opposition entièrement différents, elles se dérouleront généralement en une seule séance.

7. Demande d'ajournement d'une procédure orale

Les demandes d'ajournement des procédures orales doivent être présentées en temps utile avant la date fixée, afin de permettre l'établissement d'un calendrier; toutefois, il ne pourra être donné suite à ces demandes que dans des cas dûment motivés, c'est-à-dire, si le refus risque de porter préjudice à la partie requérant l'ajournement et si la nécessité de l'ajournement ne résulte pas du fait que cette partie n'a pas pris les mesures nécessaires, compte tenu des circonstances raisonnablement prévisibles (cf. également III, 8.3, quatrième alinéa). Le cas échéant, on demandera le consentement des autres parties intéressées. Si l'instance compétente décide d'ajourner la procédure orale pour des raisons officielles, les parties doivent en être avisées le plus tôt possible.

8. Déroulement de la procédure orale

8.1 Publicité de la procédure

Art. 116(3)

«La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.»

Art. 116(4)

«La procédure orale, y compris le prononcé de la décision (cf. III, 9), est publique devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.» Cela

pourrait par exemple être le cas si l'une des parties veut faire état, à l'appui des moyens qu'elle a invoqués, des chiffres de vente ou d'autres secrets d'une entreprise. Le huis clos sera généralement limité à l'exposé de telles informations.

8.2 Conduite de la procédure orale

La procédure orale est dirigée, devant la section de dépôt, par l'agent chargé des formalités et, devant la division d'examen ou d'opposition, par le président de la division concernée.

La conduite de la procédure orale comprend, outre le maintien de l'ordre, sa conduite en ce qui concerne la forme aussi bien que le fond.

L'agent qui dirige la procédure fait en sorte notamment que tous les points essentiels pour la décision à prendre et dont on a, le cas échéant, dressé la liste au préalable et qui sont encore litigieux ou obscurs soient examinés, et que la ou les parties puisse(nt) donner son (leur) avis à leur sujet.

Par ailleurs, la procédure orale sera dirigée avec suffisamment d'autorité pour que l'exposé des parties et la discussion ne traînent pas en longueur et que le débat ne dévie pas sur des sujets sans intérêt pour la décision à prendre. Toute répétition sera évitée dans la mesure du possible. En particulier il n'est pas nécessaire de lire in extenso les pièces parvenues en temps opportun à l'instance compétente et à la ou aux parties et qui font déjà partie du dossier. Il suffit d'y faire référence au besoin.

8.3 Ouverture de la procédure orale: non-comparution d'une partie

L'agent qui dirige la procédure fait relever l'identité des parties et, le cas échéant, vérifier leurs pouvoirs avant le début de la procédure orale. Les parties ainsi que leurs mandataires doivent décliner leur identité, sauf si l'agent qui dirige la procédure ou un ou plusieurs membres de la division d'examen ou de la division d'opposition les connaît. Si des parties ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées, il convient de vérifier si elles ont été dûment citées. La procédure orale est alors déclarée ouverte.

L'agent qui dirige la procédure présente les parties en présence. Il fait dresser procès-verbal de l'identité des personnes participant à la procédure et en quelle qualité elles comparaissent. Ces opérations ou constatations doivent être inscrites au procès-verbal (cf. III, 10).

Si une partie qui n'a pas comparu n'a pas été citée dans les formes requises, il convient de le noter dans le procès-

verbal, de clore la procédure et de fixer une date pour une nouvelle procédure orale.

Règle 71(2)

Si une partie régulièrement citée devant l'OEB à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence, une partie ne pouvant pas, par sa simple absence, retarder le prononcé d'une décision.

Mais si une partie qui n'a pas comparu a déposé une demande d'ajournement exposant des motifs valables et si cette demande établit ou s'il en ressort de toute évidence que celle-ci ne pouvait pas être déposée dans les délais nécessaires pour permettre l'ajournement de la procédure orale, cette dernière est ajournée et une nouvelle date de citation est fixée. Si la demande n'a pas été présentée en temps voulu du fait de la négligence de l'intéressé, la procédure peut également être ajournée selon le cas; lorsqu'il s'agit d'une procédure d'opposition, une décision peut alors être prise au sujet des frais (cf. D-IX, 1.4).

Lorsque des faits ou moyens de preuve nouveaux sont invoqués ou produits au cours d'une procédure orale inter partes à laquelle une partie était absente, bien qu'elle ait été régulièrement citée, il faut examiner en premier lieu s'il peut n'être pas tenu compte de ces faits ou ces preuves (art. 114(2); cf. également 8.6 et VI, 2).

Si de nouveaux faits sont pris en considération, il ne peut être rendu de décision basée sur ces faits contre la partie absente, à la fin de la procédure orale.

Des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être utilisés contre la partie absente que s'ils ont été préalablement annoncés et s'ils ne font que confirmer les allégations antérieures de la partie qui les invoque.

De nouveaux arguments peuvent être utilisés à tout moment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels la décision se fonde (cf. avis G 4/92, JO 3/1994, 149).

Il n'est pas possible de considérer qu'une partie absente est prise par surprise si, au cours de la procédure orale, la partie adverse tente de réfuter des objections soulevées avant la procédure orale. La présentation au cours de la procédure orale d'un jeu de revendications plus restreintes et/ou modifiées quant à leur forme dans le but de surmonter les objections de l'opposant ne saurait pas être considérée comme constituant un «fait nouveau» (cf. T 133/92 et T 202/92, non publiées au JO). Il n'est pas non plus surprenant que l'on examine si des revendications modifiées sont recevables quant à la forme et si elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 123(2) et (3) (cf. T 341/92, JO 6/1995, 373).

8.4 Ouverture de la procédure quant au fond

Dans la mesure où cela semble nécessaire, l'agent qui dirige la procédure fait un exposé sur l'état de la procédure et indique les principaux points qui paraissent litigieux d'après le contenu du dossier. Dans la procédure d'examen ou d'opposition, cette tâche peut être accomplie par le premier examinateur.

8.5 Exposé des parties

Après cette introduction, la parole est donnée à la ou aux parties pour qu'elle(s) expose(nt) la cause et, le cas échéant, pour qu'elle(s) présente(nt) et motive(nt) sa (leur) requête. En règle générale, chaque partie n'est autorisée à faire qu'un seul exposé détaillé.

Dans la procédure d'opposition, ce sont généralement les opposants qui parlent les premiers, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Lorsqu'il y a plusieurs opposants, il peut s'avérer opportun de donner au titulaire du brevet plusieurs fois la parole, c'est-à-dire immédiatement après l'exposé de chaque opposant. Il doit chaque fois être offert aux opposants et au titulaire du brevet la possibilité de répondre à l'exposé de l'autre partie pour conclure.

La ou les parties peut (peuvent) préparer son (leurs) exposé(s) par écrit, mais le(s) présente(nt), dans toute la mesure du possible, sans consulter ses (leurs) notes. Des passages de pièces déjà versées au dossier et auxquelles il est fait référence, ne seront lus que dans la mesure où il importe d'en citer le contenu littéral.

Un exposé effectué par une personne non habilitée à représenter des parties à des procédures devant l'OEB conformément à l'art. 133 et à l'art. 134 peut être autorisé dans le cadre d'une procédure orale, dès lors que la personne en question accompagne le mandataire agréé d'une partie. Un tel exposé ne peut cependant être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de la division d'examen ou d'opposition, autorisation qui est accordée discrétionnairement. Dans une procédure d'opposition, la division d'opposition doit, lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire, vérifier si (cf. décision G 4/95, JO 7/1996, 412) :

i) la partie au nom de laquelle la personne doit effectuer un exposé a présenté une requête en ce sens;

ii) la partie qui a présenté la requête a indiqué le nom de la personne, l'objet de l'exposé, et à quel titre la personne en question est qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet;

iii) la requête a été formulée suffisamment tôt avant la procédure orale;

iv) dans le cas où la requête a été présentée tardivement, il existe des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu'il y soit fait droit, ou si toutes les parties adverses acceptent que l'exposé soit effectué;

v) l'exposé est effectué sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Si aucune des conditions posées en iv) n'est remplie, toute requête tardive doit être rejetée. Le délai servant de référence lorsqu'il s'agit de déterminer si une requête a été présentée tardivement est celui fixé dans la citation visée à la règle 71bis.

Lorsqu'une partie est représentée non pas par un mandataire agréé, mais par un employé mandaté, les règles à l'égard des personnes accompagnant cet employé sont les mêmes que celles applicables à l'égard des personnes accompagnant les mandataires agréés.

8.6 Faits invoqués, preuves produites ou modifications présentées tardivement

Concernant les faits invoqués et preuves produites tardivement au cours de la procédure en général, cf. E-IV, 2.

Règle 71bis(1)

La règle 71bis(1), qui est une disposition d'application de l'art. 114(2) arrêtée par suite du développement de la jurisprudence actuelle relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la date indiquée dans la citation visée à la règle 71bis, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications rendant pertinent un nouveau document ; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)).

Règle 71bis(2)

La règle 71bis(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet lorsqu'il produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 71bis(1) aux parties présentant de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas, la division est aussi libre de ne pas prendre en considération les modifications au motif qu'elles ont été

déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)).

Règle 71bis(1)(2) Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division doit en premier lieu examiner si les faits invoqués et les preuves produites tardivement (cf. VI, 2) sont pertinents ou si la modification présentée tardivement est recevable, et ce **de prime abord**. Si ces faits et preuves ne sont pas pertinents ou si ces modifications sont clairement irrecevables, ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux faits et preuves, la division examine ensuite **l'aspect économique de la procédure**, s'il y a **éventuellement abus de procédure** (par exemple, une des parties retarde manifestement le cours de la procédure) et si l'on **peut raisonnablement demander** aux parties d'examiner les nouveaux faits et les preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

Concernant **l'aspect économique de la procédure :** lorsque les faits invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais donneraient lieu à un ajournement de la procédure pour une certaine durée, la division peut décider de ne pas accepter ces faits ou preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le témoin réside à l'étranger et doit être recherché ou que de longs essais sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi ajourner la procédure et, ce faisant, peut avoir à examiner la répartition des frais (art. 104).

Un exemple d'un éventuel **abus de procédure** serait que le titulaire du brevet multiplie à bref délai les requêtes subsidiaires qui ne constituent pas une réaction au déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement une utilisation publique antérieure faite par lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 1994, 464).

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent être entendues sur ce point. Si la division d'opposition accepte d'inclure de nouveaux faits ou de nouvelles preuves dans la procédure et si les autres parties n'ont pas eu assez de temps pour les examiner, la division d'opposition donne à ces parties la possibilité d'examiner ces faits et preuves lorsque leur compréhension ne présente aucune difficulté majeure, le cas échéant en procédant à une brève suspension de la procédure orale. Si cela n'est pas possible, on offrira aux autres parties, si elles le demandent, la possibilité de se prononcer au cours de la procédure qui fait suite à la procédure orale, le cas échéant au cours d'une nouvelle procédure orale. Il convient toutefois, dans toute la mesure du possible, de ne pas ajourner la procédure

orale. Dans la mesure où cela est possible, il convient également, au préalable et en temps utile, d'informer la division d'opposition et les autres parties intéressées des commentaires juridiques, des décisions, par exemple d'une chambre de recours, et des rapports établis sur les décisions des tribunaux dont on veut faire état au cours de la procédure orale. Néanmoins ces pièces peuvent être citées ou invoquées seulement au cours de la procédure orale si la division d'opposition donne son accord après avoir interrogé les parties intéressées.

En ce qui concerne les frais que les parties devront éventuellement supporter du fait d'une présentation tardive de faits ou de preuves, cf. D-IX, 1.4.

8.7 Examen des faits et de la situation juridique

Il est procédé avec la ou les parties à l'examen des questions techniques ou juridiques qui sont essentielles pour la décision et qui, après l'exposé des parties, semblent n'avoir pas encore été suffisamment clarifiées, paraissent contradictoires ou insuffisamment approfondies. En outre, lorsque cela s'avère nécessaire, il y a lieu de s'assurer que les requêtes de la ou des parties sont pertinentes et que le demandeur ou le titulaire du brevet formule ses revendications comme il convient.

Si la division d'examen ou d'opposition constate qu' un élément serait brevetable si les revendications étaient limitées ou modifiées, elle devrait en aviser le demandeur ou le titulaire du brevet et lui permettre de présenter sur ce point des revendications modifiées.

Lorsque l'instance compétente veut s'écarter de l'interprétation juridique dont les parties avaient connaissance jusque-là ou d'une opinion juridique prédominante, ou lorsque, par exemple au cours d'une délibération de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. III, 8.9), les faits et les preuves déjà mentionnés dans la procédure lui apparaissent sous un jour nouveau, de sorte que l'affaire prend un tour sensiblement différent, elle en avise également les parties.

8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions

Le président autorise chaque membre de la division d'examen ou de la division d'opposition, s'il en exprime le désir, à poser des questions. Il peut fixer le moment auquel ces questions pourront être posées.

Au cours de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux parties en rapport avec leur déposition ou dans le cadre de l'examen des faits et de la situation juridique. Par ailleurs, au cours de l'instruction faisant partie de la

procédure orale, des questions peuvent être posées aux témoins, parties et experts entendus. En ce qui concerne le droit des parties à poser des questions, cf. IV, 1.6.7.

8.9 Clôture de la procédure orale

Lorsqu'elle estime que la cause a été suffisamment examinée, l'instance compétente doit décider de la suite de la procédure. Si ladite instance se compose de plusieurs membres, comme c'est le cas pour la division d'examen ou pour la division d'opposition, ceux-ci délibèrent éventuellement à ce sujet, mais en l'absence des parties. Si la délibération fait apparaître de nouveaux points de vue qu'il faudra examiner en posant d'autres questions, il est possible de reprendre la procédure. Ensuite, l'agent qui dirige la procédure peut donner lecture de la décision de l'instance. Sinon il informe les parties de la manière dont la procédure sera poursuivie, puis il clôt la procédure orale.

Bien que l'instance soit liée par toute décision qu'elle prend sur des questions de fond (cf. III, 9), elle peut, après réflexion ultérieure, informer les parties qu'elle a l'intention de s'écarter de ce qu'elle avait annoncé pour la suite de la procédure.

La procédure peut être poursuivie si, par exemple, l'instance émet une nouvelle notification, impose certaines obligations à l'une des parties, ou si elle informe les parties qu'elle envisage de délivrer ou de maintenir le brevet sous une forme modifiée. En ce qui concerne le prononcé d'une décision dans ce dernier cas, cf. III, 9.

Si le brevet doit être délivré ou maintenu sous une forme modifiée, il convient, pour bien faire, d'arrêter le texte modifié avec les parties à la procédure orale. Par contre, si la division d'examen ou la division d'opposition indique au cours de la procédure orale qu'elle serait disposée à délivrer ou à maintenir sous une forme modifiée un brevet européen à condition qu'il soit procédé à certaines modifications et si ces dernières ne pouvaient être prévues d'après l'état du dossier avant le déroulement de la procédure orale, un délai, en règle générale de deux à quatre mois, peut être accordé au demandeur ou au titulaire du brevet pour qu'il puisse déposer par la suite les modifications en cause. A défaut de déposer ces modifications, la demande de brevet est rejetée ou bien le brevet est révoqué.

Règle 68(1)(2)

9. Prononcé de la décision

L'agent qui dirige la procédure, après en avoir indiqué le dispositif, prononce la décision (cf. III, 8.9 et X, 4).

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit:

«La demande de brevet ... est rejetée» ou

«L'opposition formulée contre le brevet ... est rejetée» ou

«Le brevet ... est révoqué» ou

«Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet lors de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention sur laquelle il porte satisfont aux exigences de la Convention».

Dès lors qu'une décision a été prononcée, les mémoires présentés par la ou les partie(s) ne peuvent plus être pris en considération et la décision est maintenue, sous réserve de la rectification d'erreurs en vertu de la règle 89. Elle ne peut être modifiée que par la voie d'un recours (cf. XI, 1, 7 et 8).

L'indication aux intéressés des motifs et des voies de recours n'est pas obligatoire à ce stade, mais la division d'examen ou la division d'opposition peut expliquer brièvement les motifs de la décision.

La décision est «ensuite formulée par écrit». Elle contient les motifs ainsi que l'indication des voies de recours et est «signifiée aux parties» sans retard injustifié. Le délai de recours ne commence à couvrir qu'à compter de la date de la signification par écrit de la décision.

Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans sa forme modifiée ne peut, en règle générale, être prononcée dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les conditions prévues à l'art. 97(2) et (5), et, dans le cas du maintien du brevet dans sa forme modifiée, les conditions prévues à l'art. 102(3) et (5) doivent être remplies.

10. Procès-verbal des procédures orales

(En ce qui concerne le procès-verbal de l'instruction, cf. IV, 1.7).

10.1 Exigences quant à la forme

Règle 76(1) «Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.»

L'agent qui dirige la procédure veille à ce que, pendant l'ensemble de la procédure, un agent soit chargé d'établir le procès-verbal. Le cas échéant, au cours de la procédure orale, différents agents peuvent être chargés successivement d'établir le procès-verbal. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le nom des agents qui ont établi les

différentes parties du procès-verbal. L'agent est habituellement un membre de l'organe concerné, par exemple un membre de la division d'examen ou de la division d'opposition. Le procès-verbal est soit rédigé à la main par le membre de l'organe concerné qui en est chargé, soit enregistré sur dictaphone. Si le procès-verbal est dicté ou lu à haute voix entièrement ou en partie, toute objection à son sujet doit être soulevée immédiatement et reproduite dans le procès-verbal. Après la procédure, le procès-verbal dicté ou écrit à la main est dactylographié.

Règle 76(3)
Règle 76(4)

Le procès-verbal est authentifié par les signatures de l'agent qui l'a établi et de l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, ou par tout autre moyen approprié. «Une copie du procès-verbal est remise aux parties.» Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale.

A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales peuvent être enregistrées à l'aide d'appareils d'enregistrement du son. Toutefois, seul un agent de l'OEB est autorisé à introduire un tel appareil d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. communiqué des Vice-présidents chargés des directions générales Examen/opposition et Recours, en date du 25 février 1986 concernant l'usage d'appareils enregistrement du son au cours des procédures orales devant l'OEB, JO 2/1986, 63). L'enregistrement devrait être conservé jusqu'à la fin de toute procédure susceptible d'être engagée. Il n'est pas fourni de copies de l'enregistrement aux parties.

Le procès-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition, ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui a (ont) établi le procès-verbal. En outre, le procès-verbal comporte les éléments dont il est question au point III, 8.3.

10.2 Contenu du procès-verbal

Règle 76(1)

Le procès-verbal retrace «l'essentiel de la procédure orale» et reproduit «les déclarations pertinentes des parties».

Par déclarations pertinentes on entend, par exemple, les requêtes nouvelles ou modifiées ou le retrait de requêtes, la présentation de nouveaux documents, la modification ou le retrait de documents déposés à l'appui de la demande de brevet tels que les revendications, les descriptions et les dessins, et les déclarations de renonciation.

Font partie de l'essentiel de la procédure les déclarations nouvelles de la ou des parties et du ou des membres de l'instance concernant l'objet de la procédure. Lorsqu'il s'agit de la procédure d'examen ou d'opposition, ce sont les déclarations nouvelles motivant la présence ou l'absence

de nouveauté, d'activité inventive ou d'autres critères de brevetabilité.

Dans la mesure où, avant le déroulement de la procédure orale, l'instance a notifié aux parties une position qu'elle a adoptée, par exemple en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention, et où elle a modifié cette position en raison des moyens invoqués par les parties à la procédure orale, par exemple après les consultations au sein de la division d'examen ou d'opposition, il convient de l'indiquer dans le procès-verbal. Celui-ci comporte également toute indication utile pour la procédure, par exemple, la manière dont la procédure doit être poursuivie après la clôture de la procédure orale.

Si une décision a été prononcée, le procès-verbal l'indique et reproduit le texte de cette décision.

Dans la mesure où il n'est pas indispensable de reprendre le texte exact d'une déclaration ou d'une requête, seul le contenu essentiel en est inscrit au procès-verbal sous une forme condensée.

Le procès-verbal avec mention de la conclusion à laquelle a abouti la procédure est communiqué aux parties dès que possible.

CHAPITRE IV

INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE

1. Instruction par les instances de l'Office européen des brevets

1.1 Généralités

Art. 117
Règle 72

Une instruction officielle comme celle qui est prévue à la règle 72(1), interviendra principalement au cours de la procédure d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la procédure d'opposition. Ils s'appliquent toutefois également, par analogie, aux autres procédures, notamment à l'examen quant au fond.

Art. 117(1)

1.2 Mesures d'instruction

La ou les parties à une procédure en cours peuvent à tout moment produire des moyens de preuve à l'appui des faits invoqués (cf. III, 5, X, 1.2, D-IV, 5.3 et 5.4, D-VI, 3). Ces moyens devraient être produits le plus tôt possible. Dans le cas où de tels moyens de preuve auraient dû être produits à un stade antérieur, c'est à l'instance compétente de décider si l'introduction de ces nouveaux moyens de preuve est utile pour la procédure (cf. VI, 2).

D'une façon générale, il est opportun pour les parties de produire des moyens de preuve à l'appui de tous les faits importants dans leur cas, dont ils ont fait état, afin de démontrer, par exemple, qu'une technique déterminée était généralement connue des milieux industriels ou qu'il existait un préjugé défavorable à une telle technique.

Toutefois, il convient en règle générale d'admettre les faits invoqués par une partie sans production des moyens de preuve lorsque ces faits ne donnent lieu à aucun doute, ne sont pas contradictoires ou ne soulèvent pas d'objection. En pareil cas il n'est donc pas nécessaire d'étayer les faits par des moyens de preuve.

Il y aura toutefois, notamment dans la procédure d'opposition, des cas dans lesquels il faudra prouver des faits allégués par la ou les parties. Ce sera, par exemple, le cas lorsque l'état de la technique sera invoqué sous la forme, par exemple, d'une description orale, d'une utilisation ou d'une brochure éditée par une entreprise et lorsqu'on ne sait pas avec certitude si l'état de la technique a été rendu accessible au public ou à quel moment il l'a été.

Une liste (non exhaustive) des mesures d'instruction est donnée à l'art. 117:

- production de documents
- audition des parties
- audition de témoins
- déclarations écrites faites sous la foi du serment
- demandes de renseignements, par exemple, auprès d'un éditeur, pour connaître la date de parution d'un ouvrage
- expertise (voir IV, 1.8.1)
- descente sur les lieux.

La mesure d'instruction la plus appropriée dépend dans chaque cas du type de faits à prouver et de la disponibilité de l'élément de preuve. Habituellement, lorsqu'il s'agit de prouver une utilisation antérieure dans une opposition, l'opposant produit des documents, propose que des témoins ou des parties soient entendus, ou produit des déclarations écrites faites sous la foi du serment. C'est à la division d'opposition qu'il appartient d'apprécier la valeur de la preuve ainsi fournie, et il n'existe pas de règle fixe quant à la façon dont il convient d'apprécier chaque catégorie de preuve (en ce qui concerne l'appréciation des moyens de preuve, voir IV,4.).

Lorsqu'il n'y a aucun doute quant au contenu des documents produits (p.ex. documents de brevet) et quant à la date à laquelle ils ont été rendus accessibles au public, et lorsque ces documents sont plus pertinents par rapport au brevet litigieux que tous les autres moyens de preuve présentés, la division d'opposition peut, pour des raisons d'efficacité de la procédure, décider de ne pas poursuivre plus avant l'examen des autres moyens de preuve.

Si l'audition d'un témoin est proposée, la division d'opposition peut décider d'entendre cette personne afin de vérifier les faits pour lesquels son témoignage est proposé, par exemple, l'utilisation antérieure du produit revendiqué dans une entreprise, ou l'existence d'une obligation de respecter le secret. Pour que les motifs de l'opposition soient fondés, il faut que ces faits soient clairement énoncés dans l'acte d'opposition, le rôle des témoins étant non pas d'exposer ces faits à la place de l'opposant, mais uniquement de les confirmer. Il en va de même en ce qui concerne l'audition des parties (voir également IV, 1.6).

La question de savoir si une déclaration écrite est faite sous la foi du serment n'est qu'un critère parmi d'autres appliqués par la division d'opposition lorsqu'elle apprécie la valeur des preuves citées. Outre la pertinence de la déclaration eu égard à l'affaire en cause, les autres critères appliqués sont les liens existant entre l'auteur de la déclaration et les parties à la procédure, son intérêt personnel, le contexte dans lequel la déclaration est faite,

etc. Une déclaration de ce genre ne va pas au-delà de son contenu littéral, et la division d'opposition n'est pas autorisée à se livrer à une évaluation des facteurs connexes ou sous-jacents. Si l'autre partie conteste les faits allégués, la division d'opposition ne fonde généralement pas sa décision sur cette déclaration, mais elle peut, si la partie le propose, citer son auteur à comparaître comme témoin. L'audition du témoin qui s'ensuit permet à la division d'opposition et aux parties de questionner le témoin, et la division d'opposition peut alors établir les faits sur la base de ce témoignage. Si l'auteur de la déclaration n'est pas proposé comme témoin, la division d'opposition abandonne cette piste.

La descente sur les lieux permet de prendre directement connaissance de l'objet ou du procédé en question. Elle peut, par exemple, consister en une démonstration d'un produit ou d'un procédé sollicitée par le demandeur ou le titulaire du brevet pour faire la preuve du mode de fonctionnement de l'objet du brevet, quand ce mode de fonctionnement est contesté par la division d'examen ou la division d'opposition.

Art. 117(2)

1.3 Instruction effectuée dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition

L'instance compétente pour l'instruction effectuée sous la forme d'une audition de témoins, de parties et d'experts sera, pour la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, la division devant laquelle l'instruction dans le cadre de la procédure orale se déroule normalement. Toutefois, «la division peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction». En règle générale, il s'agira du membre déjà désigné le cas échéant en vertu de l'art. 18(2), ou de l'art. 19(2). On peut, par exemple, faire usage de la possibilité de mandater un membre prévue à l'art. 117(2), lorsqu'il s'agit d'effectuer une descente sur les lieux consistant en la démonstration d'un processus ou l'inspection d'un objet, en particulier dans une entreprise éloignée.

Il y a également mandat lorsqu'un membre de la division assiste à une audition devant une autorité judiciaire compétente conformément à l'art. 117(6), et qu'il pose des questions aux témoins, aux parties et aux experts.

Règle 72(1)

1.4 Décision concernant l'administration des preuves

«Lorsque» l'instance compétente de «l'Office européen des brevets estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, elle rend à cet effet une décision» (décision concernant l'administration des preuves) «qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite

mesure d'instruction». Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie et que celle-ci ne les a pas nommés alors, elle est invitée, avant que soit rendue la décision concernant l'administration des preuves, ou dans la décision elle-même, à déclarer dans un délai déterminé les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre. Ce délai, qui doit être calculé conformément à la règle 84, sera en règle générale de deux mois, car la partie intéressée sait souvent d'avance quelle personne elle envisage de citer comme témoin ou expert.

Art. 119 — La décision concernant l'administration des preuves est signifiée aux parties. Si l'introduction d'un recours séparé n'y est pas permise, elle ne peut faire l'objet d'un recours que si ce dernier est intenté en même temps contre la décision finale (cf. X, 6).

1.5 Citation des parties, témoins et experts

Art. 117(3) a)
Art. 119
Règle 72(2) — Les parties, témoins et experts à entendre sont convoqués pour la date prévue. La citation doit être signifiée. La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref. La citation doit contenir:

Règle 72(2) a) — i) un extrait de la décision concernant l'administration des preuves, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus;

Règle 72(2) b) — ii) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. IV, 1.10);

Règle 72(2) c) — iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'Office européen des brevets, dans le délai qui lui a été imparti par cet Office, s'il est disposé à comparaître devant ledit Office (cf. IV, 3.2.2 iii) et iv)).

Règle 72(4) — Même si les preuves ne sont pas administrées au cours de la procédure orale, toutes les parties à la procédure «peuvent assister à l'instruction». Les parties qui ne sont pas citées pour être entendues devraient en être informées dans le délai fixé à la règle 72(2) et se voir rappeler en même temps qu'elles peuvent assister à l'instruction.

1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts

1.6.1 Généralités

Si la division d'examen ou la division d'opposition procède, pour l'instruction, à des auditions (cf. IV, 1.3), et si la cause en question laisse présumer l'existence de points de droit particuliers, il est indiqué qu'elle s'adjoigne un examinateur juriste si aucun de ses membres ne l'est (cf. D-II, 2.2).

Les dispositions visées aux points III, 8.2, 8.3, 8.8 et 8.9 s'appliquent soit directement soit, lorsque l'instruction n'est pas assortie d'une procédure orale, par analogie.

L'audition d'un «expert» au sens de l'art. 117(3) exige, comme condition préalable, que la décision ait été prise de prendre des mesures d'instruction. Ceci n'est pas la même chose que l'audition d'un exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors de la procédure orale, audition qui peut être autorisée en vertu du pouvoir discrétionnaire de la division (cf. décision G 4/95, JO 7/1996, 412 et III, 8.5)).

Règle 74(2)

1.6.2 Témoins et experts non cités

Après avoir ouvert la procédure d'instruction, l'agent dirigeant l'instruction, à savoir, dans le cas de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition, le président de la division concernée ou le membre chargé de l'exécution de la procédure d'instruction, s'enquiert si des parties à la procédure demandent l'audition d'autres personnes présentes qui n'ont pas été citées. Si une partie à la procédure formule une telle requête, elle doit brièvement indiquer à quelle fin et pour quelle raison cette personne doit être entendue. L'instance statue ensuite sur la recevabilité de cette requête (pour ce qui est de la recevabilité des faits ou des moyens de preuve invoqués tardivement, cf. VI, 2).

Règle 72(3)

1.6.3 Avertissement aux personnes devant être entendues

«Avant que la partie, le témoin ou l'expert ne soit entendu, il est averti que l'Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside de l'entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.»

1.6.4 Audition individuelle des témoins

Normalement, chaque témoin doit être entendu individuellement, c'est-à-dire en l'absence des témoins qui seront éventuellement entendus après lui. Cette disposition ne s'applique pas pour les experts et les parties à la procédure. Les témoins dont les dépositions sont contradictoires

peuvent être confrontés, c'est-à-dire entendus tour à tour, en présence de tous. Il en va de même pour les experts.

1.6.5 Audition concernant la personne

Au début de l'audition, la personne à entendre est priée de décliner ses nom, prénoms, âge, profession et domicile. Il y a lieu de demander en outre aux témoins et experts s'ils sont apparentés ou alliés à l'une des parties ou s'ils ont intérêt à voir l'une des parties l'emporter sur l'autre dans la procédure.

1.6.6 Audition concernant les faits

Après les questions concernant la personne viennent celles relatives aux faits. La personne à entendre est invitée à exposer méthodiquement ce qu'elle sait en ce qui concerne l'objet de son audition. Des questions supplémentaires seront posées au besoin pour préciser ou compléter la déposition de la personne entendue et découvrir sur quoi reposent ses informations. Ces questions peuvent être posées par le membre de l'instance concernée qui a été chargé de prendre des mesures d'instruction, le cas échéant, par le président ou tout autre membre de cette instance, (en ce qui concerne l'habilitation des autres membres à poser des questions, cf. III, 8.8). Les éléments à prendre en considération lors de la formulation des questions sont les mêmes qu'en ce qui concerne les questions posées par les parties (cf. 1.6.7).

Règle 72(4)

1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions

Les parties à la procédure «peuvent poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus» y compris, par exemple dans la procédure d'opposition, à ceux des autres parties. L'agent dirigeant l'instruction détermine le moment auquel les questions peuvent être posées.

C'est l'instance compétente, par exemple la division d'opposition, qui tranche en cas de doute de sa part ou de la part d'une des parties sur la recevabilité d'une question. Les questions «orientées», c'est-à-dire les questions contenant déjà la réponse que l'on souhaite entendre du témoin, l'obligeant pratiquement à répondre simplement par «oui» ou par «non», doivent être évitées, car elles ne permettent pas d'établir correctement le souvenir que le témoin a personnellement des faits. Les questions ne doivent pas non plus porter sur des faits qui n'exigent plus aucune discussion, n' ont aucun rapport avec l'objet pour lequel une mesure d'instruction a été ordonnée, et elles ne doivent pas non plus viser à établir des faits pour lesquels il n'existe aucune proposition de preuves. Lorsque la division a décidé de rejeter une question, sa décision est

irrévocable. En ce qui concerne le droit des autres membres de la division de poser des questions, se reporter au point III, 8.8.

Règle 76

1.7 Procès-verbal de l'instruction

«L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal» auquel les dispositions figurant au point III, 10 s'appliquent, étant entendu que:

outre qu'il retrace l'essentiel de la procédure d'instruction, le procès-verbal reproduit, le plus complètement possible (presque in extenso en règle générale pour les points essentiels), les dépositions des parties, témoins et experts.

Règle 76(2)

Le procès-verbal est établi, en règle générale, par un membre de l'instance compétente effectuant l'instruction. La méthode la plus efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone. Autrement dit, la personne procédant à l'audition résumera la déposition «par tranche», et non de manière continue, en tenant compte des observations de la personne entendue. C'est sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le passage dicté ne correspond pas entièrement à sa déposition, la personne entendue devrait soulever toute objection immédiatement. Cela devrait lui être précisé avant qu'elle commence à déposer. A la fin de sa déposition, il lui sera demandé d'approuver le procès-verbal enregistré qu'elle aura écouté au moment de la dictée. Il devrait être fait mention dans le texte dicté de l'approbation de l'auteur de la déposition ou des objections qu'il a soulevées. Le procès-verbal dicté est dactylographié au net et il en est fourni dès que possible une copie aux parties.

Lorsque l'instruction est effectuée par descente sur les lieux, le procès-verbal doit contenir, outre les éléments essentiels de l'instruction, le résultat de cette descente.

En outre, le déroulement de l'instruction ainsi que de la procédure orale (cf. toutefois III, 10.1) peut être enregistré sur un appareil enregistreur de son.

1.8 Commission d'experts

Règle 73(1)

1.8.1Décision concernant la forme des rapports

Si un rapport d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle est soumis le rapport de l'expert qu'elle désigne. Le rapport n'est utilisé sous sa seule forme écrite que si, selon le contenu du rapport, l'instance compétente le juge suffisant, et si les parties acceptent cette forme de rapport. En règle générale l'expert fournit un rapport écrit et un rapport oral. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. IV, 1.6).

Règle 73(3) «Une copie du rapport est remise aux parties.» Cette copie est établie par l'OEB.

Règle 73(4) 1.8.2 Récusation de l'expert

Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l'encontre des experts. L'instance compétente devrait dès lors, avant de commissionner un expert, communiquer aux parties, dans une notification, le nom de l'expert auquel elle envisage de demander un rapport ainsi que l'objet de ce rapport. Cette notification fixe un délai pour la récusation éventuelle de l'expert. Si des parties récusent l'expert, l'instance compétente statue sur la récusation.

Règle 73(2) 1.8.3 Mandat de l'expert

«Le mandat de l'expert doit contenir: une description précise de sa mission, le délai qui lui est imparti pour la présentation de son rapport, la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4». (En ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires, cf. IV, 1.10).

1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction

Art. 104(1)
Règle 74(1)
Art. 104(2)

Chacune des parties aux procédures devant l'OEB supporte normalement les frais qu'elle a exposés. Par dérogation, l'instance compétente dans la procédure d'opposition peut prescrire, pour des motifs d'équité (cf. D-IX, 1.4) une répartition différente des frais occasionnés aux parties par une procédure orale ou une mesure d'instruction (cf. D-IX, 1) et de ceux occasionnés à l'OEB pour les témoins et les experts (cf. IV, 1.10). L'instance compétente «peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt, auprès de l'Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont elle fixe le montant par référence à une estimation des frais». Cette disposition est appliquée chaque fois que sur requête d'une partie à la procédure de délivrance ou d'opposition, il y a lieu de procéder à une instruction nécessitant l'audition d'un témoin ou le recours à un expert, sauf si aucun frais n'est occasionné, du fait que le témoin ou l'expert a renoncé explicitement à son droit d'indemnisation. Si le requérant n'obtempère pas en déposant la provision voulue, il n'est pas nécessaire de procéder à l'instruction. Au cours de la procédure d'opposition, la partie qui a demandé l'instruction supporte les frais d'indemnisation des témoins ou des experts à moins que, pour des motifs d'équité, les frais ne soient répartis différemment, conformément à l'art. 104(1) en liaison avec la règle 63. Toute différence entre la provision versée et les sommes dues par l'OEB, conformément à la règle 74(4), deuxième phrase, doit être fixée d'office. Si la provision est excédentaire, le solde doit être

remboursé. Les frais internes occasionnés à l'OEB par une procédure orale ou une mesure d'instruction, par exemple les frais de déplacement et de séjour exposés à cette occasion par ses agents, sont à la charge de l'OEB.

1.10 Droits des témoins et experts

Règle 74(2) 1.10.1 Frais de déplacement et de séjour

«Les témoins et les experts qui ont été cités» par l'OEB «et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat» par l'OEB «de leurs frais de déplacement et de séjour» (cf. IV, 1.10.3). Ce droit existe également lorsque les témoins et les experts ne sont pas entendus, par exemple lorsqu'une publication antérieure permet d'apporter la preuve, peu avant l'ouverture de l'instruction, d'un usage préalable qui avait été invoqué et qu'il s'agissait de prouver. Une avance sur les frais de déplacement et de séjour peut être accordée aux témoins et experts. Les témoins et experts qui comparaissent devant l'OEB sans que celui-ci les ait cités ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour s'ils sont entendus en qualité de témoins ou d'experts.

Règle 74(3) 1.10.2 Manque à gagner, honoraires

«Les témoins qui ont droit à un remboursement» des frais de déplacement et de séjour «ont en outre droit à une indemnité adéquate» de la part de l'OEB, «pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux» (cf. IV, 1.10.3). «Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.»

Règle 74(4) 1.10.3 Détails concernant les droits des témoins et experts

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a précisé les détails concernant les droits des témoins et experts, traités aux points IV, 1.10.1 et 1.10.2; cf. doc. CA/D 5/77 (JO 2/1983, 100). «Le paiement des sommes dues est effectué par l'Office européen des brevets.»

2. Conservation de la preuve

Règle 75(1) 2.1 Conditions

«L'Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible.» Ceci peut notamment être le cas si un témoin important est sur le point d'émigrer vers un pays lointain ou si l'on a fait valoir

qu'un produit facilement périssable, par exemple une denrée alimentaire, est à la disposition du public.

2.2 Requête visant à la conservation d'une preuve

Règle 75(2) La requête visant à la conservation d'une preuve doit contenir:

Règle 75(2) a) i) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26(2) c);

Règle 75(2) b) ii) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause;

Règle 75(2) c) iii) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction;

Règle 75(2) d) iv) l'indication de la mesure d'instruction;

Règle 75(2) e) v) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

Règle 75(3) «La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.»

2.3 Compétence

Règle 75(4) «La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée.»

Seront donc généralement compétentes pour prendre la décision et toute mesure d'instruction:

i) entre le jour du dépôt de la demande et le moment où la décision de délivrer le brevet est prise, la division d'examen;

ii) entre ce moment et l'expiration du délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, la division d'opposition et

iii) après la décision finale de la division d'opposition, jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une éventuelle procédure de recours, la chambre de recours.

2.4 Décision sur la requête et l'instruction

Règle 75(1)
Règle 72(1)

L'instance compétente statue sans délai sur la requête. Si elle donne suite à la requête, elle doit statuer aussitôt sur l'instruction.

Règle 75(4)

«Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'Office européen des brevets sont applicables.»

Règle 75(1)
Règle 72(2)(4)

«La date de la mesure d'instruction doit» par conséquent «être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet» et aux autres parties «en temps utile pour leur permettre de participer à l'instruction. Ils peuvent poser toutes questions pertinentes.»

3. Instruction par des juridictions ou des autorités des Etats contractants

3.1 Coopération judiciaire

Art. 131(2)

«Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent, pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction.»

3.2 Mesures d'instruction

Art. 117(6)

3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante

Dans la plupart des cas, l'instruction devant l'autorité judiciaire compétente aura pour but de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, «demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.»

3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Art. 117(6)

Au besoin, l'instance compétente demande aux autorités judiciaires compétentes de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du serment

i) lorsque la déposition devant cette instance entraînerait des frais de voyage excessifs ou lorsque la déposition devant les autorités judiciaires compétentes paraît souhaitable pour d'autres raisons,

Art. 117(5)

ii) lorsque l'instance compétente estime souhaitable d'entendre à nouveau, sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, une partie, un témoin ou un expert entendu par elle (cf. IV, 3.2.1),

Art. 117(4)

iii) lorsqu'aucune suite n'a été donnée à la citation, à l'expiration du délai imparti par l'instance compétente (cf. IV, 1.5 iii)),

Art. 117(4)
Règle 99(3)

iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance a demandé, conformément au point IV, 1.5 iii), l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Si une partie, un témoin ou un expert refuse tout simplement d'être entendu par la division compétente, il convient de l'avertir que le tribunal national compétent peut appliquer les moyens de contrainte nationaux appropriés pour l'obliger à comparaître et à faire une déposition.

3.3 Commissions rogatoires

Règle 99(2)

«L'Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans la langue de ladite autorité.»

Règle 99(1)

Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé.

3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

Règle 99(5)

«L'Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction et il en informe les parties, témoins et experts intéressés.»

Art. 117(6)
Règle 99(6)

«A la demande de l'Office européen des brevets, l'autorité compétente autorise les membres de l'organisme intéressé à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité.» Les lois de l'Etat contractant intéressé décident si les parties peuvent poser des questions.

Règle 99(7)

3.5 Frais de l'instruction

«L'exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation européenne des brevets le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais» résultant de la participation à l'instruction de membres de l'instance compétente.

Règle 99(8)

3.6 Preuves réunies par les parties

«Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de» l'instance compétente, «en charger une personne habilitée à cet effet.

En demandant le consentement de» cette instance, «l'autorité compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de» l'instance compétente «implique pour l'Organisation européenne des brevets l'obligation de rembourser ces frais; si elle n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.»

4. Appréciation des moyens de preuve

4.1 Généralités

L'instance compétente contrôle la justesse des conclusions que les parties ont tirées des moyens de preuve et des faits et elle fonde sa décision sur les conclusions qu'elle tire de ses propres convictions, compte tenu du résultat global de la procédure.

L'état de la technique à prendre en considération dans le cadre de l'art. 54 ressort de la partie C, points IV, 5, 6 et 8, ainsi que de la partie D, points V, 3.1 et 3.2.

Les faits et les moyens de preuve soumis tardivement par les parties n'ont à être pris en considération que dans les limites fixées au point VI, 2.

4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin

Lorsqu'un témoin a été entendu, il y a lieu d'offrir à la ou aux parties la possibilité de présenter leurs observations, soit sous la forme d'une procédure orale succédant à l'instruction, soit, exceptionnellement, par écrit, après communication du procès-verbal de l'instruction. Le choix de la forme appartient à l'instance compétente, mais les parties peuvent présenter des demandes à ce sujet.

C'est ensuite seulement que l'instance compétente apprécie les moyens de preuve. Elle indique, dans sa décision, les raisons qui l'ont amenée à juger digne de foi la déposition décisive d'un témoin qui a été mise en doute par l'une des parties ou à ne pas juger digne de foi la déposition écrite ou orale d'un témoin dont elle n'a pas tenu compte dans sa décision.

Lors de l'appréciation de la déposition écrite ou orale d'un témoin, il y lieu de considérer en particulier les points suivants:

i) il s'agit de savoir ce que le témoin est en mesure de déclarer sur les faits litigieux en se fondant sur ce qu'il sait lui-même ou sur son propre point de vue et s'il a acquis une expérience pratique dans le domaine concerné. Des dépositions fondées sur des éléments appris par ouï-dire sont en elles-mêmes généralement sans valeur. Il importe aussi de savoir si le témoin a participé personnellement à

l'événement ou s'il n'en a eu connaissance qu'en tant que témoin oculaire ou auriculaire;

ii) si un laps de temps assez long (plusieurs années) s'est écoulé entre les faits et la déposition, lorsqu'il n'existe pas de documents pour étayer cette dernière, il y a lieu de tenir compte du fait que la plupart des gens n'ont qu'une mémoire limitée, en particulier des dates et des chiffres;

iii) si des dépositions sont en apparence contradictoires, il conviendra d'en comparer très exactement les termes. Il arrive que l'on puisse ainsi dissiper des contradictions apparentes dans des dépositions. Si l'on examine attentivement des dépositions en apparence contradictoires, en vue de déterminer par exemple si une substance X est couramment utilisée pour un certain but, on peut aboutir à la conclusion qu'il n'y a en fait aucune contradiction puisque l'un des témoins a déclaré clairement que la substance X n'est pas utilisée pour ce but précis et que l'autre témoin a uniquement voulu indiquer que des substances analogues à la substance X ou appartenant à une catégorie à laquelle appartient également la substance X sont couramment utilisées pour ce but particulier, sans vouloir se prononcer pour autant sur la substance X.

4.3 Appréciation de la déposition des parties

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit être apprécié en fonction des intérêts particuliers des parties. De ce fait, la déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont assisté à l'audition des témoins et connaissent le point de vue de l'instance compétente. Pour le reste, les dispositions du chapitre IV, point 4.2 (appréciation de la déposition d'un témoin) sont applicables par analogie.

4.4 Appréciation d'un rapport d'expert

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le rapport d'expert sont probants; en dépit de son pouvoir discrétionnaire, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans disposer elle-même de connaissances techniques suffisantes ou des connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant désigné conformément à la règle 73 ou un expert mandaté par une des parties à la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.

4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux

Pour les démonstrations, il y a lieu de fixer au préalable un plan précis de l'expérience, ainsi que les conditions précises de celle-ci. Lors de la démonstration proprement dite, on veillera à ce que les conditions dans lesquelles on

opère ou les caractéristiques déterminantes de l'invention soient respectées. Si, au cours de l'expérience, l'invention doit être comparée à un objet compris dans l'état de la technique, on veillera à ce que, dans les deux cas, l'expérience se déroule dans des conditions aussi proches ou comparables que possible.

CHAPITRE V

DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE

1. Utilisation d'une des langues officielles

Règle 2(1)
Règle 2(5)

«Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.» Dans le premier cas il appartient à l'Office d'assurer cette interprétation à ses frais.

2. Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue

Règle 2(1)
Règle 2(4)

«Toute partie peut également utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants,» autre que l'anglais, le français ou l'allemand, «à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.» Toutefois, «sous réserve de l'accord des parties et de l'Office, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale», sans interprétation ni avis préalable.

3. Dérogations aux points 1 et 2

Règle 2(1)

Des dérogations aux dispositions de la règle 2(1) peuvent être accordées par l'OEB. Les autorisations ne doivent être évidemment accordées que compte tenu des circonstances particulières à chaque cas. On peut, par exemple, envisager qu'une partie ne soit pas en mesure d'aviser l'Office un mois à l'avance, sans pour autant être en faute et que, bien qu'elle ait pris des dispositions pour avoir un interprète, ce dernier ne puisse pas participer à la procédure (par exemple pour cause de maladie). Si, étant donné les circonstances, l'OEB n'est pas à même d'assurer l'interprétation, il devrait ajourner la procédure orale, si elle a lieu au stade de l'examen. Toutefois, dans la procédure d'opposition, il conviendrait de poursuivre la procédure orale si les parties sont d'accord et que les agents de l'Office chargés de la procédure peuvent venir à bout des difficultés dues à la langue. Dans d'autres cas, l'Office devrait reporter la procédure orale, et les frais exposés par la partie non responsable par suite de cet ajournement devraient être répartis conformément à l'art. 104.

4. Langue utilisée lors de l'instruction

Règle 2(3)

Au cours de la procédure d'instruction, la partie, les témoins ou les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'allemand, de l'anglais ou du français ou de toute autre

langue officielle des Etats contractants sont autorisés à utiliser une autre langue. L'OEB est chargé d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure, à supposer que cela soit nécessaire, si l'instruction a lieu sur requête de l'Office lui-même. Cependant, si l'instruction a lieu sur requête d'une partie à la procédure, une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français ne peut être utilisée que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure ou, avec l'autorisation de l'Office, l'interprétation en allemand, en anglais ou en français. Cette autorisation ne devrait être accordée au cours de la procédure d'opposition que si les autres parties sont d'accord.

5. Langue utilisée par les agents

Règle 2(2)

Au cours de la procédure orale, les agents de l'OEB peuvent utiliser l'allemand, l'anglais ou le français. Si, avant le début de la procédure orale, un agent de l'OEB constate qu'il devra peut-être utiliser une langue autre que la langue de la procédure, il devra s'assurer que les parties intéressées ont été informées de son intention. Toutefois, les agents de l'OEB ne devraient pas utiliser sans raison valable une langue autre que celle de la procédure et, à moins que les parties concernées ne possèdent une maîtrise suffisante de la langue utilisée et qu'elles ne soulèvent pas d'objection, l'OEB devrait assurer à ses frais l'interprétation dans la langue de la procédure.

6. Langue utilisée dans le procès-verbal

Lorsque la langue officielle effectivement utilisée au cours d'une procédure orale n'est pas la langue de la procédure telle que définie à l'art. 14(3), le procès-verbal peut être établi dans la langue effectivement employée au cours de la procédure orale si la division d'examen ou la division d'opposition le juge approprié et moyennant l'accord exprès de **toutes** les parties concernées.

Avant que les parties ne donnent leur accord, il convient d'attirer leur attention sur le fait que l'Office ne fournit pas de traduction du procès-verbal dans la langue de la procédure telle que définie à l'art. 14(3). Le procès-verbal doit faire mention de cette condition ainsi que de l'accord donné par la ou les parties.

Règle 2(6)

Les interventions faites en allemand, en anglais ou en français sont consignées au procès-verbal de la procédure dans la langue utilisée.

«Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications» apportées au «texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen» au cours de la procédure

orale «sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.» Si la langue de la procédure est une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français et que l'interprétation ne soit pas assurée, les interventions devraient être consignées au procès-verbal dans la langue utilisée et l'OEB serait tenu de consigner ultérieurement au procès-verbal une traduction dans la langue de la procédure.

CHAPITRE VI

EXAMEN D'OFFICE PAR L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS; FAITS INVOQUÉS ET PREUVES PRODUITES TARDIVEMENT; OBSERVATIONS DE TIERS

1. Examen d'office

1.1 Généralités

Art. 114(1) «Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.» Ce principe de l'examen d'office doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Si, par conséquent, il apparaît, après qu'une procédure ait été engagée, par exemple lorsqu'on est en présence d'une requête en examen valable, ou d'une opposition recevable ou d'une opposition recevable retirée entre temps, qu'il y a des raisons de penser que d'autres faits ou preuves que ceux dont il a été tenu compte dans la procédure, résultant par exemple de connaissances particulières ou d'observations présentées par des tiers, s'opposent totalement ou partiellement à la délivrance ou au maintien d'un brevet, il doit en être tenu compte lors de l'examen d'office des faits conformément à l'art. 114(1). En ce qui concerne la portée de l'examen quant au fond des faits et des preuves dans la procédure d'opposition, cf. D-V, 2.

1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits

La nécessité d'une économie de procédure impose cependant certaines limites à l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits. Ainsi, dans une procédure d'opposition, il n'est pas nécessaire de vérifier, par exemple, le caractère manifeste d'une utilisation antérieure qui a été alléguée lorsque la personne qui a fait opposition et dont cette allégation émane n'est plus partie à la procédure et que l'instruction nécessaire s'avère difficile et onéreuse.

Dans une procédure d'opposition, l'objet d'un brevet européen n'est pas examiné quant à son unité (cf. D-V, 2.2, avant-dernier alinéa).

2. Faits invoqués et preuves produites tardivement

(Dans les cas où les parties invoquent des faits ou produisent des preuves tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 71bis(1), ce sont en premier lieu les dispositions exposées en E-III, 8.6 qui s'appliquent).

Art. 114(2)

«L'Office européen des brevets 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», par exemple des publications. Cela s'applique également aux motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués dans les délais, ainsi qu'aux faits invoqués et aux preuves produites à leur propos. Aux termes des décisions G 1/95 et G 7/95 (voir JO 11/1996, 615 et 626), l'art. 100 a) n'a pas trait à un seul motif d'opposition, mais à un ensemble de motifs d'opposition bien distincts, pouvant chacun servir de fondement juridique à une objection au maintien du brevet. Cela s'applique non seulement à des objections bien distinctes, comme par exemple le fait que l'objet revendiqué n'est pas brevetable (art. 52(2)) en comparaison avec un objet qui n'est pas susceptible d'application industrielle (art. 57), mais aussi à une objection d'absence de nouveauté en comparaison avec une objection relative à l'absence d'activité inventive.

En ce qui concerne la décision à prendre sur la recevabilité des faits invoqués et preuves produites tardivement, il convient de considérer leur pertinence pour la décision, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard incriminé. Si l'examen des motifs d'opposition, des faits invoqués ou des preuves produites tardivement fait apparaître sans investigations supplémentaires (c.à.d. de prime abord), que lesdits motifs, faits ou preuves sont pertinents en ce sens qu'ils modifieraient la base de la décision qu'il était envisagé de rendre, il incombe à l'instance compétente de les prendre en considération,- quels que soient le stade atteint par la procédure ou les motifs du retard incriminé, auquel cas le principe selon lequel l'OEB procède à l'examen d'office des faits (art. 114(1)) prévaut sur la possibilité qui lui est donnée de ne pas en tenir compte (art. 114(2) (cf. T 156/84, JO 10/1988, 372)). (Tenir compte des limites de l'obligation de procéder à un nouvel examen des faits au chapitre VI, point 1.2). Sinon, elle signale à la partie concernée, au plus tard dans la décision, que ces faits n'ont pas été invoqués ou ces preuves produites en temps utile et que, n'étant pas pertinents, ils ne sont pas pris en considération, conformément à l'art. 114(2). En ce qui concerne la répartition des frais pouvant résulter de ce que les faits n'ont pas été invoqués et les preuves produites en temps utile, cf. D-IX, 1.4.

Les mémoires présentées par les parties peuvent être pris en considération au plus tard jusqu'à la date à laquelle la décision, en vue de sa signification, est remise au service du courrier interne de l'OEB (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285). Ce qui précède s'applique à la procédure écrite; dans la procédure orale, il ne peut être tenu compte des mémoires que jusqu'à ce que la décision soit prononcée (cf. III, 9).

3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations

Art. 115(1) «Après la publication de la demande de brevet européen,» conformément à l'art. 93, «tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets.» L'exposé des motifs doit être rédigé en allemand, en anglais ou en français. Bien qu'il confirme au tiers la réception de ses observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures qu'il prend en réponse à ses observations.

Art. 115(2) Les observations sont notifiées sans délai au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position à leur sujet. Au cas où elles mettent en doute totalement ou partiellement la brevetabilité, il doit en être tenu compte, dans les procédures se déroulant devant une instance de l'OEB, jusqu'à la clôture de cette procédure; elles doivent donc être incluses dans la procédure. Si les observations concernent ce que l'on estime constituer un état antérieur de la technique auquel il n'est pas possible d'avoir accès par un document, mais par exemple par un usage, il ne devrait en être tenu compte que si les faits allégués ne sont pas contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si l'on ne peut raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations formulées par des tiers introduites après la clôture de la procédure en cours, ne sont pas prises en considération. Elles sont simplement jointes au dossier.

CHAPITRE VII

INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE

Règle 90(1)

1. Cas d'interruption

«La procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue:

Règle 90(1) a)

i) en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'art. 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire;

Règle 90(1) b)

ii) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens;

Règle 90(1) c)

iii) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens.»

L'interruption de la procédure et la cause de cette interruption sont notifiées aux parties.

2. Reprise de la procédure

Règle 90(2)

Si l'Office européen des brevets a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au point VII, 1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait être calculé de telle sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se mettre au courant de l'affaire.

Règle 90(3)

Dans le cas visé au point VII, 1 iii), la procédure est reprise lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office européen des brevets n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que:

Règle 90(3) a) i) dans le cas visé à l'art. 133(2) (caractère obligatoire de la représentation), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

Règle 90(3) b) ii) dans les cas autres que celui visé à l'art. 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.

Règle 90(4) 2.1 Reprise des délais

«Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter dudit jour.»

3. Autorité compétente

Art. 20 La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption ou à la reprise de la procédure (voir communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

CHAPITRE VIII

DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET RESTITUTIO IN INTEGRUM

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai

Art. 120

1.1 Fixation des délais

La Convention et le règlement d'exécution impartissent des délais aux parties à la procédure.

Certains de ces délais sont fixés par la Convention, par exemple, à l'art. 78(2) (paiement des taxes de dépôt et de recherche), à l'art. 91(5) (désignation de l'inventeur), à l'art. 94(2) (requête en examen) et à l'art. 99(1) (opposition). D'autres délais sont fixés par le règlement d'exécution, par exemple à la règle 36(5) (documents reproduisant le contenu de télégrammes ou de télex), et à la règle 69(2) (requête visant une décision après la constatation de la perte d'un droit).

D'autres délais s'inscrivent dans le cadre d'une période prescrite, par exemple 2 à 6 semaines dans la règle 46(1) (paiement des taxes exigibles pour la recherche supplémentaire), la durée précise du délai étant laissée à l'appréciation de l'Office.

Il existe enfin des cas où la Convention ou le règlement d'exécution prescrivent un délai sans en indiquer la durée, par exemple dans le cas de la règle 41(1) (corrections d'irrégularités dans les pièces de la demande) et de l'art. 96(1) (le demandeur est invité à déclarer s'il maintient sa demande). Le délai doit être fixé par l'OEB selon les dispositions de la règle 84 (cf. VIII, 1.2).

1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la Convention ou du règlement d'exécution

La durée des délais est déterminée, en principe, en fonction de la durée probable de la procédure envisagée. Toutefois, en vue de faciliter la tâche des parties et de l'Office, il a été décidé, de façon générale, d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne les délais. Ces règles sont désormais les suivantes.

i) Si les irrégularités auxquelles il doit être porté remède sont mineures ou de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie à effectuer un acte simple, par exemple, à déposer des documents qu'elle a déjà mentionnés, en vertu de la règle 59, ou s'il s'agit de se prononcer sur de légères modifications, le délai sera de deux mois.

ii) Pour les notifications émanant d'une division d'examen ou d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de quatre mois.

Art. 96(1) Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait être accordé que dans des cas exceptionnels où, en raison des circonstances, il apparaît qu'un délai de quatre mois ne pourra pas être respecté. Il convient de trancher, dans chaque cas, selon les circonstances particulières et il est difficile de poser une règle générale; toutefois, un délai de six mois pourrait se justifier par exemple, lorsque l'objet de la demande de brevet ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité exceptionnelle. Lorsque le demandeur est invité à faire la déclaration visée à l'art. 96(1), un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié est également approprié.

Règle 1(3) Certaines règles prescrivent un délai minimum, par exemple la règle 1(3) (traduction d'un document utilisé comme moyen de preuve), «qui ne doit pas être inférieur à un mois». Dans ce cas, le délai minimum prescrit remplace le délai minimum de deux mois indiqué à la règle 84.

1.3 Délais à fixer librement

Dans les cas où la Convention ou le règlement d'exécution ne prévoit pas expressément de fixer un délai, les délais ne sont pas déterminés en tenant compte des limites spécifiées à la règle 84. L'OEB est libre d'apprécier la longueur des délais nécessaires. Lorsque, par exemple, l'une des parties a été invitée à transmettre des copies supplémentaires de ses pièces (règle 36(4)), le délai approprié pourra être de deux à quatre semaines.

1.4 Calcul des délais

Règle 83
Règle 78
Règle 85 Bien que d'autres possibilités soient prévues aux termes de la règle 83, tout délai fixé par l'Office sera généralement exprimé en mois entiers calculés à compter de la réception de la notification par le destinataire (cf. règle 78(2)). La règle 83 énumère de manière précise les éléments servant à déterminer le jour auquel le délai expire, tandis que la règle 85 contient des dispositions couvrant certaines éventualités, lorsque, par exemple, l'Office n'est pas ouvert le jour où un délai vient à expiration ou que la transmission du courrier est totalement interrompue entre l'Office et un Etat contractant.

Règle 90 Lorsque la procédure a été interrompue à la suite du décès du demandeur ou du titulaire ou pour toute autre raison mentionnée à la règle 90, les délais sont fixés conformément aux dispositions de la règle 90(4). Les délais de paiement de la taxe d'examen et des taxes annuelles sont suspendus (cf. J 07/1983, JO 5/1984, 211).

1.5 Effet du changement des dates de priorité

Art. 88(2) Certains délais ont pour point de départ la date de priorité ou, dans le cas de priorités multiples, la date de priorité la plus ancienne. Lorsque cette date n'est plus déterminante (par exemple, en cas de perte du droit de priorité conformément aux dispositions de l'art. 91(3)), les délais sont calculés à compter de la nouvelle date de priorité. Il n'en résulte pas de rétablissement dans un droit, lorsque la perte de ce droit est liée à l'expiration d'un délai antérieure à la perte du droit de priorité. Les directives sur l'examen quant à la forme déterminent la procédure à suivre en pareil cas (cf. A-III, 6.11).

1.6 Prorogation d'un délai

Règle 84 En plus de la prorogation automatique des délais déterminée à la règle 85 (cf. VIII, 1.4) et des cas où la Convention ou le règlement d'exécution prévoient un délai fixe sans possibilité de prorogation, la durée des délais peut être prolongée à condition que le demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant l'expiration du délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial (cf. renseignement juridique n° 5/93 rév., point III, JO 4/1993, 229). Les requêtes en prorogation des délais déposées par télégramme, par télex ou par télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. En principe, il devrait être fait droit à toute requête en prorogation, même présentée sans motifs, si le délai total fixé ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour remédier à une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire devrait être prorogé de deux mois dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation, qui vise notamment l'obtention d'un délai total supérieur à six mois, qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai prescrit. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile, ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peut constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles suffisantes, cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale Examen/opposition, JO 5/1989, 180).

S'il est donné suite à la requête de prorogation du délai, le nouveau délai doit être communiqué à la partie concernée. Dans le cas contraire, il convient de l'avertir que la sanction correspondante a pris ou va prendre effet (cf. VIII, 1.9.2).

Art. 106(3)

Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'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. Une décision de rejet de la requête en remboursement peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale ou de manière indépendante, selon les cas (cf. J 37/89, JO 4/1993, 201).

Règle 84a

1.7 Pièces reçues tardivement

La fiction selon laquelle un délai est respecté existe lorsqu'une pièce reçue tardivement a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue par le Président de l'OEB (DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS) cinq jours avant l'expiration du délai et reçue au plus tard trois mois avant l'expiration dudit délai (cf. Décision du Président de l'OEB, JO 1/1999, 45, et JO 5/1999). La règle 84bis est applicable à la totalité des délais devant être observés vis-à-vis de l'Office et/ou des autorités nationales, y compris en ce qui concerne le délai de priorité énoncé à l'art. 87(1). La pièce en question doit avoir été envoyée en courrier recommandé ou sous une forme d'envoi assimilable au courrier recommandé et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Au sens de la règle 84bis, toute pièce est réputé avoir été postée ou remise à une entreprise d'acheminement en Europe dès que l'envoi a eu lieu dans un des Etats appartenant à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) (Etats mentionnés ci-dessous, en plus des Etats contractants de l'OEB), ou dans un Etat généralement considéré comme faisant partie de l'Europe. Sur demande de l'OEB, il y a lieu de produire, comme preuve que la pièce a été expédiée dans les délais, le récépissé d'envoi recommandé délivré par la poste, ou le reçu délivré par l'entreprise d'acheminement. Malgré la fiction du respect du délai, la date de réception de la pièce est celle à laquelle elle a effectivement été reçue.

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT :

Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Malte, Moldova, Norvège, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Turquie, Ukraine et Vatican.

1.8 Inobservation des délais

Si la partie concernée n'a pas agi dans le délai déterminé, elle encourt des sanctions différentes selon les circonstances. Par exemple, l'art. 90(2), prévoit que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie; l'art. 91(3), prévoit que la demande peut être rejetée ou le droit de priorité perdu; conformément à la règle 5, un document peut être réputé n'avoir pas été reçu. Si la requête en examen n'a pas été déposée à temps, la demande est réputée retirée (art. 94(3)); cette sanction peut s'appliquer également dans les cas où le demandeur ne respecte pas le délai fixé par l'Office (par exemple, si le demandeur ne défère pas, dans le délai imparti, aux invitations à présenter des modifications visées à l'art. 96(2)).

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes d'impression n'ont pas été acquittées dans les délais (art. 102(4)), la Convention ou le règlement d'exécution ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée en cas d'inobservation d'un délai déterminé, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents présentés par les parties, une fois le délai écoulé, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront traités comme invoqués ou produits tardivement (art. 114(2); voir aussi VI, 2).

1.9 Perte d'un droit

Règle 69

1.9.1 Cas de perte d'un droit

Si une partie ou un tiers n'observe pas un délai prescrit dans la Convention ou fixé par l'OEB, il en résulte, dans certains cas prévus dans la Convention, «la perte d'un droit, sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu'une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu'une décision concernant une mesure d'instruction ait été prise».

Art. 119
Règle 69(1)

1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit

En cas de perte d'un droit dans les conditions visées au point VIII, 1.9.1, l'agent chargé des formalités constate la perte de ce droit et «la notifie à la personne intéressée». La notification est signifiée d'office (cf. également D-IV, 1.4.1).

1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit

Règle 69(2)

«Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notifica-

tion, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets.»

L'instance compétente de l'OEB ne prend une décision «que dans le cas où» elle «ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas contraire,» elle «en avise le requérant» et poursuit la procédure. Etant donné qu'il s'agit à cet égard d'une décision susceptible de recours, celle-ci doit être motivée. Seule la personne concernée par la constatation de la perte d'un droit participe à cette procédure.

2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum

2.1 Requête concernant la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen

Art. 121(1)
Art. 121(2)
Art. 121(3)

«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» (délai distinct de ceux fixés par la Convention ou par le règlement d'exécution), la procédure relative à la demande peut être poursuivie si le demandeur le requiert par écrit. Cette requête doit toutefois être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet ou de la notification que la demande est réputée retirée; l'acte non accompli doit l'être dans ce délai et une taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée dans ce délai. «La requête n'est réputée présentée qu'après paiement» de cette taxe. «L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête» de poursuite de la procédure.

2.2 Restitutio in integrum

2.2.1 Généralités

Art. 122

«Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai» qui n'est pas expressément exclu de l'application de l'art. 122 par les dispositions de son paragraphe 5, peut requérir le rétablissement dans ses droits. Les conditions auxquelles doit satisfaire une telle requête sont exposées en détail à l'art. 122(1) à (6). Les dispositions de cet art. peuvent être invoquées lorsque, par exemple, les documents de travail du demandeur ont été détruits par un incendie l'obligeant à élaborer de nouveaux documents ou lorsqu'une agence spécialisée lui a fait parvenir des dessins qui n'étaient pas ceux correspondant à un document de priorité et que l'erreur n'a pas été immédiatement constatée. Dans tous ces cas, il incombe au demandeur, au titulaire ou, le cas échéant, à leur mandataire, de prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire et que le retard a été causé par des circonstances imprévisibles. Toutefois, une erreur de droit ne constitue pas un motif pour

la restitutio in integrum (voir, par exemple, décision D 6/82, JO 8/1983, 337).

2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant

Un opposant ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum prévue à l'art. 122(1) dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89, JO 8/1991, 433). Un opposant qui a introduit un recours peut cependant demander à être rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (cf. décision G 1/86, JO 10/1987, 447).

Art. 122(1)

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

Par «délai», il convient d'entendre une période déterminée au cours de laquelle un acte doit être accompli vis-à-vis de l'OEB. Une date déterminée n'est donc pas un délai. Si la date fixée pour l'instruction ou pour la procédure orale n'est pas observée, la restitutio in integrum ne peut donc pas être accordée.

Art. 102(3) - (5)
Règle 58(6)
Règle 90(3) a)
Règle 63(3)

Exemples de délais non observés mais pour lesquels il est possible d'accorder la restitutio in integrum. Il s'agit des délais impartis pour :

- le paiement de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen
- la production de la traduction des revendications modifiées
- l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire
- l'introduction de la requête en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais par le greffe, ainsi que
- des délais impartis aux demandeurs et aux titulaires de brevet pour former recours (cf. XI, 6).

2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas

Art. 122(1)(5)

Le rétablissement dans les droits est expressément exclu en ce qui concerne les délais prévus pour l'introduction de la requête en restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.5). Il en va de même pour les délais visés aux art. 61(3), 76(3), 78(2), 79(2), 87(1) et 94(2). Les délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche, de désignation et d'examen pour une demande euro-PCT au titre de l'art. 150(2) ainsi que les délais supplémentaires visés aux règles 85^{bis} et 85^{ter} sont exclus de la restitutio in integrum (cf. décisions G 3/91, JO 1-2/1993, 8; G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25; ainsi que J 18/82, JO 11/1983, 441).

Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent être rétablis dans leurs droits quant aux délais de paiement des taxes susmentionnées, dans tous les cas où la requête en restitutio in integrum a été introduite avant que la décision

G 3/91 (cf. ci-dessus) ait été rendue accessible au public (selon la décision G 5/93, JO 7/1994, 441). En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas où l'inobservation des délais n'a pas «pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours». Par exemple, le rétablissement dans les droits est exclu lorsqu'il s'agit des délais prévus pour que le titulaire du brevet puisse, au cours de la procédure d'opposition, présenter ses observations sur les communications des autres parties ou sur les notifications de la division d'opposition.

Art. 122(2)(3)

2.2.5 Requête en restitutio in integrum

«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. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.»

«La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum,» dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la Convention sur le brevet européen, «ait été acquittée.»

2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties

Lorsque, dans une procédure d'opposition par exemple, le titulaire du brevet a introduit une requête en restitutio in integrum, les opposants et, le cas échéant, les personnes intervenues dans la procédure, bien que n'étant pas parties à la procédure de restitutio in integrum, doivent être informés de la requête et de la décision qui y fait suite, pour autant qu'il s'agisse d'un rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai lié à la procédure d'opposition.

2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum

Art. 122(4)

«L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête» en restitutio in integrum. La décision ne doit être motivée que s'il n'est pas donné suite à la requête. Cela s'applique également à la procédure d'opposition, puisque les opposants ne sont pas parties à la procédure concernant la restitutio in integrum.

Lorsque les conditions sont réunies pour une révision préjudicielle (cf. XI, 7), l'instance qui a pris la décision attaquée doit considérer la question du rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai de recours non observé. Elle ne peut cependant décider d'accorder la

restitutio in integrum que si il lui est possible de prendre une décision dans le délai de trois mois prévu à l'art. 109(2) et que si les conditions pour une restitutio in integrum sont remplies (cf. VIII, 2.2.1 à 2.2.5). Dans tous les autres cas, le recours accompagné de la requête en restitutio in integrum doit être soumis à la chambre de recours compétente.

3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen

Les demandeurs ayant besoin d'une recherche ou d'un examen plus rapide peuvent solliciter un traitement accéléré de leur demande (cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 7/1997, 340).

CHAPITRE IX

DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIERE DE BREVETS

1. Généralités

Art. 153
Art. 156
Art. 150(3)
Art. 153(1)

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; le troisième chiffre du numéro de dépôt attribué est un «9». Toutefois, 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, par exemple dans le cas de certains délais, les dispositions du Traité de coopération prévalent. L'OEB agit en qualité d'office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le Traité de coopération est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande internationale lorsque les dispositions de l'art. 153(1) s'appliquent. L'OEB agit en qualité d'office élu lorsque les conditions prévues à l'art. 156 s'appliquent (pour plus amples détails voir point IX, 6.1).

Art. 151
Art. 154
Art. 155

Outre qu'il peut être office désigné, l'OEB peut également être office récepteur ainsi qu'administration chargée de la recherche internationale en application du PCT dans les conditions définies aux art. 151 et 154. De plus, l'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international selon l'art. 155. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT:

i) le dépôt de la demande et la recherche internationale se font à un ou des offices autres que l'OEB (par exemple l'Office des brevets japonais); l'OEB agit alors en qualité d'office désigné;

ii) la demande est déposée auprès d'un autre office (par exemple, l'Office des brevets du Royaume-Uni) mais l'OEB entreprend la recherche internationale; l'OEB agit alors en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné;

iii) la demande est déposée auprès de l'OEB qui entreprend également la recherche internationale. L'OEB agit alors en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné;

iv) Outre les cas i)-iii) le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international et, à ce propos, élit l'OEB parmi les offices désignés. L'OEB est «office élu»;

v) L'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il peut s'acquitter de cette fonction sans être office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, office désigné ou office élu.

Dans le premier cas, la demande européenne sera accompagnée d'un rapport de recherche internationale établi par un autre office. Dans le deuxième et troisième cas, le rapport de recherche internationale sera rédigé par la division de la recherche de l'OEB. Dans le quatrième cas, le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par l'OEB ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

2. L'OEB, office récepteur

L'OEB peut agir en qualité d'office récepteur dans les conditions prévues à l'art. 151.

Règle 104(1)(2) Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, les dispositions de la règle 104 (1) et (2) s'appliquent aux demandes internationales et aux documents concernant celles-ci. Les documents suivants doivent être déposés en trois exemplaires auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 104(1): la requête, la description, les revendications, l'abrégé, les dessins. Selon la pratique courante, les autres documents indiqués à la règle 3.3 a)ii) PCT et énumérés à droite à la rubrique VIII du formulaire de requête du PCT (PCT/RO/101) ne doivent être déposés qu'en un seul exemplaire auprès de l'OEB. Le Président de l'OEB peut toutefois décider que la demande internationale et toute pièce y afférente soient déposées en moins de trois exemplaires.

Règle 104(3) Si une demande internationale est déposée auprès de l'administration d'un Etat contractant en vue de sa transmission à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, l'Etat contractant doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l'OEB au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Le traitement initial et l'examen des demandes internationales quant à la forme sont effectués par l'office récepteur et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conformément aux dispositions du PCT. Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, ses agents ne se conforment pas aux présentes directives, mais aux directives du PCT.

3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale

3.1 Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale selon l'art. 154, il établit le rapport de recherche internationale, conformément aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT (cf. Gazette du PCT S-06/1998 du 8 octobre 1998) et le transmet au Bureau international (cf. art. 16(1) et art. 18 du PCT).

Une copie du rapport de recherche internationale est adressée également au demandeur qui peut déposer ensuite des revendications modifiées auprès du Bureau international et déposer également une brève déclaration expliquant les modifications et indiquant leur incidence probable sur la description et les dessins (cf. IX, 4.7).

3.2 Réexamen de l'objection tenant à l'absence d'unité, prévu à la règle 40.2 c) à e) PCT

Le déposant peut contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention moyennant le paiement sous réserve des taxes de recherche additionnelles. Une instance de réexamen réexamine si l'invitation à payer ces taxes additionnelles est justifiée. Si l'instance de réexamen estime que la réserve est entièrement justifiée, les taxes de recherche additionnelles sont remboursées et la recherche couvre toutes les inventions.

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est pas justifiée, elle informe le déposant de ses motifs et l'invite à payer une taxe de réserve dans un délai d'un mois s'il souhaite que la question de l'unité de l'invention soit soumise à la chambre de recours.

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est que partiellement justifiée, les taxes de recherche correspondantes sont remboursées, les motifs sont communiqués au déposant et il est invité à payer une taxe de réserve (voir ci-dessus) s'il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours, dans la mesure où il n'y a pas été fait droit.

Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans le délai prescrit, la réserve est considérée comme retirée. Si la taxe de réserve est payée dans le délai, la réserve est examinée par la chambre de recours qui pourra estimer que:

- la réserve était entièrement justifiée, auquel cas les taxes de recherche additionnelles et la taxe de réserve sont remboursées;

- la réserve n'était que partiellement justifiée, auquel

cas les taxes de recherche correspondantes sont remboursées;

- la réserve n'était pas justifiée (cf. décision du Président de l'OEB, JO 9/1992, 547).

4. L'OEB, office désigné

4.1 En ce qui concerne les délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, voir l'avis aux déposants PCT dans le supplément n° 1 au JO 12/1992 et JO 1-2/1994, 131. Pour les demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés, cf. A-VII, 4.2 et le supplément n° 2 au JO 11/1998.

4.2 Transmission à l'OEB, office désigné

Conformément à l'art. 20(1) a) du PCT, le Bureau international envoie une copie de la demande en même temps que le rapport de recherche internationale ou qu'une déclaration selon l'art. 17(2) a) du PCT, à l'OEB agissant en qualité d'office désigné. En outre, l'OEB n'exige pas que le déposant remette une copie de la demande internationale, conformément à la règle 49.1 a ^{bis}) du PCT. Les offices désignés y donnent suite alors conformément à leur législation respective sur les brevets (par exemple l'OEB examinera si la demande est conforme aux exigences de la Convention, voir en particulier A-VII).

4.3 Publication de la traduction de la demande internationale

Art. 158(1)
Art. 158(2)

La publication de la demande par le Bureau international remplace la publication par l'OEB, à condition que, si la langue de la demande n'est pas une des langues officielles de l'Office, le demandeur fournisse à l'OEB, conformément à l'art. 22(1) du PCT et la règle 104ter(1) a), au plus tard à l'expiration d'un délai de 21 mois à compter de la date de priorité, une traduction dans une de ces langues officielles, aux fins de la publication. Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré qu'il ne serait pas établi de rapport de recherche internationale, le déposant doit également remettre la traduction à l'OEB dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité. Si la traduction de la demande n'a pas été fournie ou si la taxe appropriée n'a pas été payée, la demande doit être réputée retirée (PCT, art. 24(1)). Dans ce cas également, la demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6).

4.4 Rapport complémentaire de recherche européenne

Art. 157(2) b)
Art. 157(2) a)

Après que la demande, rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, et le rapport de recherche internationale

ont été communiqués à l'OEB, et que les taxes ont été acquittées, la division de recherche élabore un rapport complémentaire de recherche, sauf si le Conseil d'administration en a décidé autrement. La demande parviendra ensuite à la division d'examen, complétée soit par un, soit par deux rapports de recherche dont il devra être tenu compte au cours de la procédure d'examen.

4.5 Suspension de la procédure devant l'OEB

Lorsqu'il est office désigné, l'OEB ne doit ni traiter, ni examiner une demande internationale avant l'expiration du délai applicable aux termes de l'art. 22 du PCT (cf. PCT, art. 23(1)). Toutefois, l'OEB peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps une demande internationale (PCT, art. 23(2)).

4.6 Révision par l'OEB, office désigné

Art. 153(2)

L'OEB peut décider, conformément à l'art. 25 du PCT, de permettre qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée soit maintenue en tant que demande européenne. La division d'examen est compétente pour prendre les décisions relatives à ces demandes et la section de dépôt transmet à la division d'examen copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans les conditions prévues à l'art. 25(1) a) du PCT. Lorsqu'il a été décidé que la demande peut être maintenue en tant que demande européenne, l'examen est effectué comme pour les autres demandes, à cela près qu'on peut lui accorder comme date de dépôt celle à laquelle elle a été déposée initialement auprès de l'office récepteur prescrit par le PCT et, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la demande internationale.

4.7 Examen et traitement

Au cas où des revendications modifiées se rapportant à une demande internationale seraient déposées avant la transmission de la demande à l'OEB (cf. IX, 3.1), il conviendrait qu'elles soient examinées conjointement avec tout document explicatif les accompagnant, selon la procédure appliquée aux autres modifications déposées préalablement à la première notification de l'examinateur au demandeur (cf. C-VI, 3).

Sous tous les autres aspects, l'examen quant au fond devrait se faire selon la procédure employée pour n'importe quelle autre demande de brevet européen.

4.8 Inspection publique

En sa qualité d'Office désigné, l'OEB ouvre à l'inspection publique les dossiers relatifs à des demandes internationa-

les après que le Bureau international a procédé à la publication internationale, même si ces demandes ne sont pas entrées dans la phase régionale devant l'OEB, cf. IX, 4.1. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la communication d'informations contenues dans les dossiers.

5. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international

Art. 155(1)(2) 5.1 L'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément aux dispositions de l'art. 155.

Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, sont appliquées pour la procédure d'examen les dispositions des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (cf. Gazette du PCT S-07/1998 du 29 octobre 1998). L'examen préliminaire international est effectué par un seul examinateur.

L'examen préliminaire international a pour objet, conformément à l'art. 33(1) PCT, de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Pour ces trois critères les mêmes conditions que celles contenues dans la Convention sur le brevet européen sont essentiellement appliquées (comparer l'art. 33(2), (3) et (4), PCT avec les art. 54(1), 56 et 57 de la CBE).

Cependant, des différences essentielles existent entre les procédures de l'examen préliminaire international et celles de l'examen des demandes de brevet européen:

i) L'examen préliminaire international ne mène pas à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande.

ii) Pour l'examen préliminaire international, les délais prévus à la règle 69 du PCT doivent être observés.

iii) La procédure suivie en cas d'absence d'unité de l'invention.

Dans la plupart des cas, l'examinateur émet une première opinion écrite, selon la règle 66.2 du PCT, à laquelle le déposant peut présenter une réponse formelle (règle 66.3 du PCT) directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Des communications officieuses (par téléphone ou par le moyen d'entrevues) avec le déposant sont aussi possibles selon la règle 66.6 du PCT. Dans tous les cas, le rapport d'examen préliminaire international (art. 35 du PCT) sera établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite dans la règle 70 du PCT.

Une copie du rapport d'examen préliminaire international, et le cas échéant, de ses annexes, sera transmise, le même jour, au Bureau international et au déposant (règle 71.1 du PCT).

5.2 Réexamen de l'objection tenant à l'absence d'unité, prévu à la règle 68.3 c) à e) PCT

Le déposant peut contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention moyennant le paiement sous réserve des taxes d'examen additionnelles. Une instance de réexamen réexamine si l'invitation à payer ces taxes additionnelles est justifiée. Si l'instance de réexamen estime que la réserve est entièrement justifiée, les taxes d'examen additionnelles sont remboursées et l'examen couvre toutes les inventions.

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est pas justifiée, elle informe le déposant de ses motifs et l'invite à payer une taxe de réserve dans un délai d'un mois s'il souhaite que la question de l'unité de l'invention soit soumise à la chambre de recours. Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est que partiellement justifiée, les taxes d'examen correspondantes sont remboursées, les motifs sont communiqués au déposant et il est invité à payer une taxe de réserve (voir ci-dessus) s'il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours, dans la mesure où il n'y a pas été fait droit. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans le délai prescrit, la réserve est considérée comme retirée. Si la taxe de réserve est payée dans le délai, la réserve est examinée par la chambre de recours qui pourra estimer que:

- la réserve était entièrement justifiée, auquel cas les taxes d'examen additionnelles et la taxe de réserve sont remboursées;

- la réserve n'était que partiellement justifiée, auquel cas les taxes d'examen correspondantes sont remboursées;

- la réserve n'était pas justifiée (cf. décision du Président de l'OEB, JO 9/1992, 547).

Lorsque des taxes de recherche additionnelles ont été payées sous réserve (cf. IX, 3.2) en réponse à une invitation de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, la question aura habituellement été traitée par l'instance de réexamen. Si, après le paiement d'une taxe de réserve faisant suite au réexamen, la question a déjà été traitée par la chambre de recours et que la chambre a rendu une décision au fond, l'examinateur du fond devrait généralement suivre la décision de la chambre de recours, dans la mesure où les faits sont les mêmes. Si la décision de la chambre n'est pas

encore connue ou si elle ne porte que sur des questions de forme, l'examinateur devrait généralement suivre l'opinion de l'instance de réexamen (lorsque les faits sont les mêmes) et demander, le cas échéant, le paiement de taxes d'examen additionnelles. Ces taxes peuvent être remboursées si l'instance de réexamen au titre de l'examen préliminaire estime la réserve (partiellement) justifiée (cf. 5.2 ci-dessus). Si entre-temps la chambre de recours a rendu une décision favorable au déposant pour ce qui est du fond, l'instance de réexamen devrait en tenir compte.

5.3 Documents servant de base au rapport d'examen préliminaire international (REPI)

Les tests comparatifs qui ne font pas partie de la demande internationale telle que déposée mais qui ont été soumis comme éléments de preuve supplémentaires au cours de l'examen préliminaire international sont considérés comme des informations confidentielles et ne sont donc pas publiés. Ces tests ne devraient pas être annexés au REPI et l'on ne devrait pas y faire de référence importante dans le REPI, à moins que le déposant ne donne son consentement préalable. L'examinateur devrait indiquer clairement dans le REPI que des résultats de tests comparatifs ont été soumis au cours de l'examen préliminaire international, sans donner de détails sur ces résultats, afin d'informer les offices élus.

6. L'OEB, office élu

6.1 En ce qui concerne les délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, voir l'avis aux déposants PCT dans le supplément n° 1 au JO 12/1992 et JO 1-2/1994, 133. Pour les demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés, cf. A-VII, 4.2 et le supplément n° 2 au JO 11/1998.

6.1a Généralités

Art. 156 L'OEB agit en qualité d'office élu si le demandeur a présenté une demande d'examen préliminaire international et s'il a élu au moins un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen désigné dans la demande internationale, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est applicable et pour lequel un brevet européen est demandé. En réponse à la demande d'examen, un rapport d'examen préliminaire international est établi par l'une des administrations chargées de l'examen préliminaire international (par ex. l'OEB, cf. IX, 5). L'élection de l'OEB signifie que le demandeur a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international dans la procédure devant l'OEB (cf. art. 31(4) a), du PCT).

6.2 Début de la phase régionale et de l'examen quant au fond

L'OEB reçoit notification par le Bureau international (OMPI) de sa désignation en tant qu'office élu (art. 31(7)), règle 61.2 a) du PCT). Si une telle notification figure au dossier et si l'élection d'un Etat contractant de la CBE a été effectuée avant l'expiration du 19e mois à compter de la première date de priorité, l'examen européen ne doit pas en principe débuter avant l'expiration du 31e mois à compter de la première date de priorité (art. 40(1), du PCT). L'examen ne peut débuter avant l'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une requête expresse en vue de l'ouverture anticipée de la procédure de l'examen (art. 40(2), du PCT).

6.3 Le rapport d'examen préliminaire international (REPI)

Le rapport d'examen préliminaire international formule une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle (art. 33(1), du PCT). Elle est établie sur la base des documents cités dans le rapport. Ces documents peuvent être notamment:

i) le texte initial de la demande déposé auprès de l'Office récepteur ou, le cas échéant, sa traduction publiée (art. 21 du PCT).

ii) le texte initial de la demande déposé auprès de l'Office récepteur en tenant compte des modifications apportées aux revendications en application de l'art. 19 du PCT ou, le cas échéant, à leur traduction publiée (art. 21 du PCT).

iii) le texte de la demande indiqué sous i) ou ii) en tenant compte des documents joints en annexe au rapport d'examen préliminaire international (description, revendications et dessins; cf. art. 34(2) b) et (3) b), ainsi que les règles 66 et 68.2 du PCT).

6.4 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international (REPI)

L'examen quant au fond se déroule de la même manière que pour les demandes européennes à l'égard desquelles l'OEB est office désigné (cf. IX, 4). En l'occurrence, lorsque l'OEB a été l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cet examen préliminaire a été effectué en principe par l'examinateur qui est également compétent pour examiner la demande euro-PCT en question.

Art. 14(1)

La demande soumise à l'examen est accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB. De nouveaux documents dans la langue d'origine sont joints le cas échéant en annexe à ce rapport (art. 36(3) a), et règle 70.16 du PCT). En outre, la demande est aussi accompagnée d'une traduction des annexes transmise par le demandeur, rédigée dans la langue dans laquelle le rapport d'examen préliminaire international a été traduit (art. 36(3) b), du PCT).

Les prescriptions des art. 41 et 42 du PCT doivent être observées en ce qui concerne l'examen. D'après celles-ci,

i) le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai fixé conformément aux règles 78.1 b), ou 78.2, du PCT et

ii) l'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des informations relatives au contenu de tels documents.

6.4.1 Résultats de tests comparatifs

Dans le cas où l'OEB a établi le REPI et y a fait référence à la soumission de comptes-rendus d'essais (cf. IX, 5.4), le demandeur est réputé accepter que ces comptes-rendus servent comme base de la procédure devant l'OEB, s'il utilise le formulaire standard d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office élu. S'il n'utilise pas ce formulaire ou si le REPI - faisant référence aux comptes-rendus d'essais - a été établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, le demandeur est invité à fournir ces comptes-rendus pour la demande européenne.

6.4.2 Documents sur la base desquels est effectué l'examen quant au fond

Normalement, les documents indiqués dans le rapport d'examen préliminaire international comme ayant servi de base à l'établissement de ce rapport sont également utilisés pour effectuer l'examen quant au fond à l'OEB agissant en qualité d'office élu au cours de la phase régionale. Tout nouveau document (revendications, description, dessins) soumis lors de l'examen préliminaire international et remplaçant les documents déposés antérieurement est joint au rapport d'examen préliminaire international. Si les documents annexés au rapport d'examen préliminaire international sont rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure de la demande européenne au cours de la phase régionale, le demandeur doit être invité

à déposer les documents dans la langue de procédure dans un délai qui lui est imparti.

Sur requête du demandeur, l'examen est effectué sur la base des pièces de la demande internationale telle que publiée ou des modifications apportées lors de l'entrée dans la phase régionale. Si les déclarations du demandeur ne sont pas suffisamment claires à cet égard, il appartient à l'examinateur d'élucider la question.

6.4.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond

Dans la mesure où l'on dispose d'un rapport d'examen préliminaire international établi par l'OEB, ce rapport doit être considéré comme une opinion (un avis) aux fins de l'examen et, généralement, la première notification fait uniquement référence à l'opinion exprimée dans le rapport. Lorsque l'on est en présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la brevetabilité (par exemple, si d'autres documents ont été cités, comme ce peut être notamment le cas avec le rapport complémentaire de recherche européenne, ou si la preuve d'effets inattendus est apportée) ou lorsqu'il y a divergence de fond entre les conditions de la brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, il est possible de s'écarter de cette opinion.

Les rapports d'examen d'autres administrations internationales chargées de l'examen préliminaire international doivent être examinés minutieusement. Les raisons invoquées dans le rapport d'examen préliminaire international ne doivent pas être négligées dans la mesure où elles sont valables.

6.5 Inspection publique

Règle 94.2 PCT

Les dossiers détenus par l'OEB en sa qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international sont accessibles au déposant ou à toute personne autorisée par lui et, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, ils sont accessibles à tout office élu.

Règle 94.3 PCT

En sa qualité d'office élu, l'OEB autorise également l'accès de tiers aux dossiers qu'il détient concernant les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 1998, à condition que la publication internationale ait été effectuée et que l'un au moins des actes énumérés à la règle 104ter(1) CBE ait été accompli en vue de l'entrée dans la phase régionale. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la communication d'informations contenues dans les dossiers.

CHAPITRE X

DÉCISIONS

1. Fondement des décisions

1.1 Généralités

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.»

Cette disposition vise à éviter qu'une partie ne soit surprise par des motifs au sujet desquels elle n'a pu prendre position et qui sont invoqués au titre d'une décision prise à l'encontre de sa demande.

Lors de l'examen quant au fond, le demandeur doit donc pouvoir prendre position sur tous les motifs invoqués à l'encontre de sa demande.

Si, à l'issue d'une procédure d'opposition, un brevet doit être révoqué, il convient de veiller à ce qu'il ait été donné en particulier au titulaire du brevet suffisamment de possibilités de prendre position et de se défendre, et inversement à ce que les opposants en particulier aient eu les mêmes possibilités lorsqu'il s'agit de rejeter les oppositions ou de maintenir, malgré leur requête, le brevet sous sa forme modifiée.

1.2 Exemples

Si les faits et les motifs déterminants pour la décision ont déjà été exposés par l'une des parties et si la partie dont la demande doit être rejetée a disposé de suffisamment de temps pour prendre position, la décision est conforme aux dispositions de l'art. 113(1), relatives à son fondement.

Si la décision à prendre au terme de la procédure d'opposition est fondée sur des motifs qui, bien qu'ayant été invoqués au cours de la procédure d'examen, ne l'ont été ni dans les actes d'opposition, ni dans les observations des parties, ni encore dans les notifications de la division d'opposition, ces motifs doivent être introduits dans la procédure d'opposition avant la décision, par la division d'opposition; en d'autres termes, elle doit mettre ces motifs en discussion pour permettre aux parties de prendre position. Si l'opposition est fondée sur une absence d'activité inventive, le titulaire du brevet ne doit pas perdre de vue que l'état de la technique évoqué pour la première fois dans la procédure d'opposition doit être considéré en fonction de l'état de la technique décrit dans le préambule d'une revendication indépendante. Toutefois, si de nouveaux faits et motifs sont introduits dans la procédure ou si les faits et les motifs sur lesquels doit reposer la décision

envisagée n'ont pas été exposés dans les mémoires des parties d'une manière assez évidente et claire pour permettre à la partie intéressée de prendre position, il convient de donner à celle-ci, avant que la décision ne soit prise, la possibilité de formuler ses observations et de fournir des preuves.

2. Observation des délais

Une décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai fixé, à moins que toutes les parties auxquelles un délai a été accordé n'aient renoncé expressément à en faire usage ou aient pris définitivement position avant l'expiration du délai.

Afin de garantir que des documents reçus à l'issue des délais accordés officiellement soient versés aux dossiers et qu'ils puissent être pris en considération au moment du libellé de la décision, il conviendrait, en règle générale, qu'une décision ne soit prise qu'après l'expiration d'un délai interne propre à l'Office (de 20 jours par exemple), s'ajoutant au délai officiel, mais dont les parties ne peuvent cependant tirer aucun droit.

En ce qui concerne les requêtes et les autres documents parvenant après l'expiration des délais, voir point VIII, 1.8.

Art. 113(2)

3. Texte faisant foi

«L'OEB 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» et qui constitue la dernière version faisant foi au cours de la procédure. Par exemple un texte modifié, proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-VI, 15.1 et D-VI, 4.2 et 7.2), ne peut par conséquent servir de base à la décision que dans la mesure où il est approuvé par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Lorsqu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires portant sur différentes versions du texte proposé en vue de la délivrance ou du maintien du brevet ont été présentées, chacune de ces versions peut être considérée comme étant un texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet au sens de l'art. 113(2) (cf. T 234/86, JO 1989/79); il y a donc lieu de les traiter dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur ou par le titulaire du brevet, jusques et y compris la requête recevable venant en tête dans l'ordre de ses préférences, s'il en existe.

Règle 68(1)

4. Formulation par écrit

4.1 Généralités

Les décisions doivent être formulées par écrit. Cela vaut

également pour les décisions prononcées à l'issue de la procédure orale (cf. III, 9).

Il n'est pas possible d'édicter des règles complètes en ce qui concerne la forme et le fond des décisions, ceux-ci variant en fonction des exigences requises dans chaque cas d'espèce.

La décision écrite comporte:

- la désignation des parties à la procédure (demandeur, titulaire du brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,

- le dispositif et, le cas échéant,

- l'exposé des faits et les conclusions,

- l'exposé des motifs et

- l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours (règle 68(2).

Règle 70(1)

- la (les) signature(s) et le(les) nom(s) du (des) agent(s) responsable(s).

Si la décision est produite par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, le cachet de l'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 70(2)). La copie versée au dossier doit comporter le (les) noms et signature(s) authentique(s) du (des) agent(s) responsable(s).

L'exposé des faits et les conclusions, l'exposé des motifs et l'avertissement relatif aux voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la décision se borne à faire droit aux requêtes présentées par toutes les parties. Ceci vaut tout particulièrement pour la décision de délivrance, qui est prise sur la base des documents au sujet desquels le demandeur a marqué son accord (art. 97(2) a)). Il en est de même lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée. Dans ce cas, une décision intermédiaire, prise conformément à l'art. 106(3) et devenue définitive, a été rendue au préalable en ce qui concerne les documents sur la base desquels le brevet est maintenu en vigueur (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions qui se bornent à faire droit aux requêtes présentées par les parties peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un certain nombre de motifs sont invoqués à l'appui d'une requête en restitutio in integrum et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la restitutio in integrum, il peut être opportun de motiver la décision de restitutio in integrum pour expliciter la pratique suivie par l'Office.

Même dans les cas où la décision ne contient pas d'indication des voies de recours, un recours peut être formé si la décision est erronée, par exemple, si la décision de délivrance n'a pas été prise sur la base des documents au sujet desquels le demandeur avait marqué son accord.

4.2 Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit:

«La demande de brevet européen... est rejetée conformément aux dispositions de l'art. 97(1) de la CBE»;

«L'opposition formée contre le brevet européen ... est rejetée»;

«La requête en restitutio in integrum est rejetée».

4.3 Exposé des faits et conclusions

L'exposé des faits et les conclusions doivent être donnés dans la mesure où ils revêtent une importance pour la décision.

L'exposé des faits doit présenter sommairement le cas et donner un résumé des motifs essentiels sur lesquels la décision est fondée et des réponses les plus importantes des parties. Toutefois, ces points doivent être traités en détail dans l'exposé des motifs qui suit l'exposé des faits. Les faits et les conclusions qui n'ont pas d'importance pour la décision, par exemple les requêtes en modification non maintenues, n'ont pas à être mentionnés.

L'objet de la demande ainsi que les documents (notamment les revendications) sur lesquels est fondée la décision doivent ressortir clairement de l'exposé des faits et des conclusions. Le texte de la (des) revendication(s) indépendante(s) et d'autres revendications ou passages de la description particulièrement importants sur lesquels la décision est fondée, doit être reproduit littéralement dans la langue de la procédure (cf. règle 1(2)). En ce qui concerne les revendications dépendantes, il peut être suffisant de se référer au contenu du dossier.

4.4 Décision rendue en l'état du dossier

Les demandeurs ont la possibilité de demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier; tel peut être par exemple le cas lorsque tous les arguments ont été suffisamment exposés au cours de la procédure, et que le demandeur souhaite qu'une décision susceptible de recours soit rapidement rendue. La décision revêt alors la forme standard et dans l'exposé des motifs, il est simplement fait référence à la ou aux notification(s) antérieure(s) et au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision.

Art. 113(1)
Règle 68(2)

5. Exposé des motifs

L'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif. Il doit être complet et pouvoir se comprendre par lui-même, c'est-à-dire en principe sans recours à des renvois. Toutefois, si une question a déjà été traitée en détail dans une seule notification présente dans le dossier, il est possible de résumer dans la décision les motifs se rapportant à cette question et de renvoyer à la notification en cause pour les détails.

Les conclusions tirées des faits et de moyens de preuve, par exemple des documents publiés doivent être énoncées clairement. Les passages d'un document publié qui revêtent une importance pour la décision doivent être indiqués de manière telle que les conclusions auxquelles ils conduisent puissent être vérifiées sans difficulté. Il ne suffit donc pas, par exemple, d'affirmer simplement que les documents cités prouvent que l'objet du brevet est déjà connu ou n'implique pas une activité inventive, ou à l'inverse qu'ils ne mettent pas en doute sa brevetabilité. Il faut au contraire montrer, en se référant à des passages précis des documents publiés, pourquoi il en est ainsi.

Il importe en particulier d'accorder la plus grande attention aux faits et arguments importants qui pourraient être opposés à la décision rendue. Faute de quoi, il pourrait se dégager l'impression que ces points ont été omis ou négligés. Des documents qui sont présentés à l'appui des mêmes faits ou arguments peuvent être traités sous une forme résumée, ceci afin d'éviter d'allonger inutilement l'exposé des motifs.

En ce qui concerne les points litigieux qui revêtent une importance essentielle pour la décision, il est particulièrement nécessaire que l'exposé des motifs soit complet et détaillé; néanmoins, des détails inutiles ou des motifs supplémentaires destinés à apporter une nouvelle preuve de ce qui a déjà été prouvé ne devraient pas être mentionnés.

Si, au cours de la **procédure d'examen**, il a été déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. X,3), et qu'aucune de ces requêtes n'est jugée recevable, il convient, dans la décision de rejet de la demande conformément à l'art. 97(1), d'indiquer les raisons de l'irrecevabilité non seulement de la requête principale, mais aussi de chacune des requêtes subsidiaires. Si elle juge que l'une des requêtes est recevable, la division d'examen émet la notification prévue à la règle 51(4) portant sur la (première) requête recevable, et explique pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre de ses préférences du demandeur ne sont pas recevables. Si le demandeur, en réponse à la notification émise en applica-

tion de la règle 51(4), maintient les requêtes qui venaient avant dans l'ordre de ses préférences, la demande doit être rejetée conformément à l'art. 97(1); dans la décision de rejet, il convient d'exposer les raisons pour lesquelles aucune des requêtes venant dans l'ordre des préférences avant la requête recevable n'a été jugée recevable, et de préciser que le demandeur n'a pas donné son accord en ce qui concerne la requête qui avait été jugée recevable (règle 51(5)). Ces questions sont également abordées dans le renseignement juridique n° 15/98(rév.), JO 3/1998, 113.

De la même manière si, au cours d'une **procédure d'opposition**, le titulaire du brevet a présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de sa requête principale, et qu'aucune de ces requêtes n'est recevable, le brevet doit être révoqué, et il convient d'exposer dans la décision les raisons pour lesquelles aucune des requêtes ainsi soumises et maintenues par le titulaire n'a été jugée recevable. Si l'une des requêtes du titulaire du brevet visant au maintien du brevet sous une forme modifiée est jugée recevable, la division d'opposition doit rendre une décision intermédiaire basée sur la (première) requête recevable; dans cette décision, elle doit expliquer pourquoi cette requête remplit les conditions de la Convention et pourquoi les requêtes qui la précèdent dans l'ordre des préférences ne les remplissent pas.

Dès lors qu'une décision implique le rejet de toutes les requêtes, elle ne peut pas être prise avant que le demandeur ou le titulaire du brevet n'ait été informé des raisons pour lesquelles aucune de ces requêtes n'a été jugée recevable, de manière à ce que le demandeur ou le titulaire du brevet ne soit pas privé de la possibilité de faire part de ses observations (art. 113(1) - droit d'être entendu). De la même manière, le ou les opposants doivent avoir la possibilité de faire part de leurs observations avant que la recevabilité d'une requête subsidiaire ne soit constatée dans une décision intermédiaire (cf. D-VI, 7.2).

Pour déterminer à quel endroit de la décision il convient de traiter de la requête subsidiaire, on se fondera sur des considérations d'ordre pratique. L'accent doit être mis sur le traitement des revendications indépendantes, alors qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé des motifs relatif aux revendications dépendantes, à moins que ces dernières ne revêtent, dans des cas d'espèce, une importance particulière.

Il n'existe aucune règle stricte exigeant qu'une décision porte sur tous les points litigieux ou pouvant devenir litigieux entre l'instance qui statue et les parties concernées. Pour des raisons d'économie, il est cependant approprié de fonder un rejet sur plusieurs motifs différents afin d'arriver le plus rapidement possible à une décision définitive. Par conséquent, une division d'examen ou

d'opposition devrait traiter les questions dont on pense qu'elles pourraient être pertinentes en seconde instance, dans la mesure où cela n'entraîne pas d'importants travaux supplémentaires, pour éviter, dans le cas où la chambre de recours ne maintient pas la décision, que l'affaire ne soit renvoyée devant l'instance qui a pris celle-ci.

6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure

Art. 106(3)

En principe, il est possible de prendre de telles décisions (décisions intermédiaires). Il convient cependant de signaler à cet égard que, conformément à l'art. 106(3), «une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant».

Il incombe à l'instance concernée d'apprécier s'il convient de prendre une décision intermédiaire (cf. cependant D-VI, 7.2.2 pour ce qui est de la décision intermédiaire de maintien d'un brevet sous une forme modifiée, rendue lors d'une procédure d'opposition). En vue d'empêcher le fractionnement de la procédure, les décisions intermédiaires ne devraient pas constituer la procédure habituelle. En outre, elles ne devraient être prises que lorsqu'elles sont de nature à rendre l'ensemble de la procédure moins coûteux ou plus court. Il conviendrait dans ce contexte également de prendre en considération, le cas échéant, les intérêts des parties à la procédure. En général, une décision intermédiaire ne sera opportune que si elle admet le recours indépendant, puisque ce n'est que de cette manière que la décision sur la question préliminaire acquiert force de chose jugée avant l'adoption de la décision clôturant la procédure. (La procédure doit être suspendue jusqu'à ce que la décision ait acquis force de chose jugée.) Il est spécialement important de permettre un recours indépendant si la poursuite de la procédure dépend de la décision préliminaire sur une question juridique fondamentale, par exemple si plusieurs chambres de recours ont tranché dans un sens différent ou si des décisions divergentes ont été rendues par plusieurs divisions d'examen ou d'opposition sans qu'une décision ait été prise sur recours. Les décisions intermédiaires doivent être motivées; en cas de non-recevabilité du recours indépendant, cette motivation peut n'être présentée que dans le cadre de la décision finale.

Art. 111(2)

7. Décisions contraignantes en matière de recours lorsque les faits sont les mêmes

Si une instance doit prendre une décision sur une affaire qui lui a déjà été renvoyée «pour suite à donner» par la chambre de recours, «elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause,» par exemple l'objet du

brevet et l'état de la technique à prendre en considération, «soient les mêmes».

Les divisions d'opposition ne sont pas liées par les décisions rendues par les chambres de recours sur les recours formés contre les décisions des divisions d'examen (cf. T 167/93, JO 6/1997, 229). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'art. 111(2), qui ne mentionne que la division d'examen comme instance liée par les décisions rendues sur les recours formés à l'encontre des décisions de la section de dépôt. La procédure d'opposition est une procédure entièrement distincte de la procédure d'examen, et la division d'opposition est habilitée à examiner à nouveau les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus qu'une autre partie (l'opposant) est alors impliquée. Ce faisant, elle doit cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la chambre de recours.

Règle 68(2)

8. Indication des voies de recours

«Les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours. L'avertissement appelle également l'attention des parties sur les dispositions des art. 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.»

Art. 119

9. Signification

Les décisions sont signifiées d'office (cf. I, 2).

10. Rectification d'erreurs dans les décisions

Il convient d'opérer une distinction très nette entre la rectification d'erreurs contenues dans les décisions et la rectification, visée à la règle 88, des erreurs commises dans les pièces soumises par le demandeur (ou le titulaire du brevet). Pour ce dernier point, voir A-III, 6.5 et C-VI, 5.9. La rectification d'erreurs commises dans la demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le titulaire du brevet ne peut être réalisée indirectement par le biais d'une rectification de la décision de délivrance (ou de maintien du brevet sous une forme modifiée).

Règle 89

La rectification d'une décision n'est admissible que si le texte de cette décision est manifestement différent de ce que l'auteur avait l'intention d'exprimer. Par conséquent, dans les décisions, seules «les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes» peuvent être rectifiées.

Les documents sur lesquels le demandeur a donné son accord en vue de la délivrance d'un brevet ou sur lesquels le titulaire du brevet a donné son accord en vue du maintien du brevet sous une forme modifiée font partie intégrante de la décision de délivrance (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152) ou de maintien du brevet sous une forme modifiée. Si une décision a trait à des documents erronnés ou incomplets, par exemple, lorsque des revendications, des parties de la description ou des dessins qui avaient été déposés à titre de remplacement, et dont la recevabilité n'avait à aucun moment été mise en cause durant la procédure antérieure, ont été omis dans le brevet délivré, il convient d'autoriser la rectification du texte de la description, des revendications ou des dessins.

Il n'en reste pas moins que le demandeur ou le titulaire du brevet doit soigneusement contrôler les documents qui lui sont proposés en vue de la délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée.

Les rectifications de décision doivent résulter d'une décision faisant suite à une requête motivée de l'une des parties ou rendue d'office par l'OEB. S'il n'est pas fait droit à la requête en rectification, la décision de rejet doit être motivée (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152). Les motifs de ce rejet doivent avoir été préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).

CHAPITRE XI

RECOURS

1. Effet suspensif

Art. 23(3)
Art. 109

Les chambres de recours n'étant liées par aucune instruction, le présent chapitre ne traite en détail que les questions se rapportant à la révision préjudicielle. A ce stade de la procédure, l'instance du premier degré reste compétente.

Art. 106(1)

«Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours.»

«Le recours a un effet suspensif.» Il empêche ainsi la décision de passer en force de chose jugée et a, en outre, pour conséquence de suspendre les effets de la décision. La décision ne peut pas être exécutée, ce qui a, entre autres, pour résultat qu'elle n'est pas inscrite au Registre européen des brevets, qu'il n'en est pas fait mention dans le Bulletin européen des brevets et que, le cas échéant, la publication d'un nouveau fascicule du brevet européen n'a pas lieu.

Art. 106(2)

2. Recours formé après la renonciation au brevet européen ou après l'extinction de celui-ci

«Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition, même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.»

Art. 106(4)

3. Recours formé contre la répartition des frais

«Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.» Une partie qui s'estime lésée par la répartition des frais ne peut, par conséquent, attaquer la décision rendue sur les frais que si elle forme également, pour d'autres motifs admissibles, un recours contre la décision rendue sur l'opposition.

Art. 106(5)

4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais

Art. 11 RRT

«Les décisions» de la division d'opposition «relatives à la fixation des frais de la procédure d'opposition sont susceptibles de recours conformément à l'art. 106(5) de la Convention si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de recours.»

Art. 107

5. Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

«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. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.»

Art. 108 **6. Délai et forme**

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours» dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la Convention sur le brevet européen. «Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.»

Art. 109 **7. Révision préjudicielle**

«Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.»

C'est pourquoi l'obligation et la possibilité de faire droit au recours sont liées à une décision de la section de dépôt, de la division juridique ou de la division d'examen. Dans la procédure d'opposition, elles n'existent que dans le cas particulier où toutes les oppositions ont été retirées et où le titulaire du brevet forme un recours.

L'instance concernée fera droit au recours si l'examen des motifs invoqués à l'appui de celui-ci la convainc que le recours est recevable et fondé.

Cela pourrait se produire lorsque, par exemple,

i) l'instance n'a pas dûment tenu compte de certains documents que comportait le dossier au moment de la décision,

ii) l'instance, par suite d'une inadvertance de l'OEB, n'a pas reçu des documents qui ont été fournis à l'Office dans les délais, avant de prendre la décision.

Il y a également révision préjudicielle lorsque se présente la situation suivante: la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le demandeur présente de nouveaux faits ou justifications ou soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est introduit le recours (cf. T 139/87, JO 3/1990, 68). Dans le cas de modifications nouvellement présentées et rendant sans objet les objections de fond soulevées dans la décision attaquée, il y a lieu de rectifier la décision. Cela pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de modifica-

tions effectivement proposées par la division d'examen au cours de la procédure mais que le demandeur avait alors refusées. Si les modifications présentées rendent sans objet les objections soulevées dans la décision contestée, mais amènent à en soulever de nouvelles, qui n'étaient pas entrées en ligne de compte jusqu'alors, la révision préjudicielle doit également être autorisée, le demandeur ayant droit à deux instances (cf. T 219/93, non publiée au JO). En ce qui concerne les avantages d'une décision portant sur plusieurs points litigieux, voir X, 5, dernier paragraphe.

Règle 67

8. Remboursement de la taxe de recours

Lorsqu'il est fait droit au recours, l'instance dont la décision a été attaquée ordonne le remboursement de la taxe de recours «si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure». Tel est surtout le cas lorsque la décision a été prise sans qu'il ait été tenu compte de faits ou de justifications essentiels, notamment par exemple lorsqu'une pièce déposée dans les délais à l'OEB par la partie concernée n'a pas été versée au dossier avant la décision, ou lorsque la décision est fondée sur des faits ou des justifications au sujet desquels la partie concernée n'a pas pu se prononcer.

Si la décision faisant l'objet de la révision préjudicielle est modifiée non pas en raison d'un vice substantiel de la procédure mais, par exemple, parce que la partie concernée présente des modifications au moment où elle introduit le recours, la taxe de recours ne sera pas remboursée.

Art. 109(2)

9. Renvoi devant la chambre de recours

«S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours» compétente, «sans avis sur le fond.»

L'instance du premier degré dispose de trois mois pour faire droit au recours. Même lorsque cette instance estime que le recours n'est pas fondé, celui-ci doit être déféré sans avis à la chambre de recours compétente. C'est pourquoi il est nécessaire que l'instance du premier degré instruise le recours en priorité, qu'elle entame sans retard l'examen de recevabilité et, si le recours est recevable tel qu'il a été présenté, qu'elle l'examine immédiatement après pour déterminer s'il est fondé. L'instance compétente ne fait droit au recours que si cela est possible sans autres échanges avec la partie intéressée.

Dans tous les autres cas, le recours est déféré à la chambre de recours compétente.

10. Règlements de procédure des instances du deuxième degré

Les détails de la procédure suivie devant les chambres de recours sont fixés par leur règlement de procédure du 4 juin 1980 dans leur rédaction du 8 décembre 1982 (JO 1/1983, 7) modifié le 10 octobre 1988 (JO 9/1989, 361); voir également les instructions à l'usage des parties aux procédure de recours et de leurs mandataires, JO 6/1981, 76. La Grande Chambre de recours a, elle aussi, arrêté un règlement de procédure (JO 1/1983, 3), modifié le 10 octobre 1988 (JO 9/1989, 362)et le 11 mars 1994 (JO 7/1994, 443).

CHAPITRE XII

REQUÊTE D'UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPÉEN PRÉSENTÉE PAR UN TRIBUNAL NATIONAL

1. Généralités

Art. 25

1.1 «A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'OEB est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.»

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, ce n'est pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est «compétent» ou non pour examiner l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que «l'objet de l'action» est bien un brevet européen.

1.2 La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit, si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties n'ont pas un droit à être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'art. 116.

1.3 L'avis technique n'est pas une «décision» de l'OEB. Par conséquent, les parties aux procédures nationales ne sont pas admises à former un recours devant l'OEB contre un avis «défavorable».

2. Etendue de l'avis technique

2.1 La division d'examen est tenue de fournir un «avis technique» si une requête lui est présentée. Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision effective à propos de la nullité ou de la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

2.2 D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toutes questions

analogues à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (art. 69 et protocole y afférent).

2.3 La requête présentée par un tribunal national sera vraisemblablement formulée de façon claire et précise, de sorte que la division d'examen n'aura pas de doutes au sujet des questions à propos desquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Comme c'est au tribunal de trancher les points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et attributions de la division d'examen

3.1 La composition de la division d'examen chargée d'examiner la requête d'avis technique est celle prévue à l'art. 18(2). La division d'examen se compose donc de trois examinateurs techniciens; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé «premier examinateur».

3.2 Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB, relatives à la demande/au brevet en cause, n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui avaient pris part à ces procédures comme membres d'une division d'examen ou d'opposition, ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'art. 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'art. 25, et notamment de ceux ayant participé aux procédures européennes d'examen ou d'opposition relatives au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa demande d'avis technique.

3.3 Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces

divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

4.1 En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure dans laquelle est rédigé le brevet européen; toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête d'avis proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'art. 70(2) à (4).

4.2 En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les dispositions de la règle 1(3) s'appliquent (cf. A-VIII, 2.2).

4.3 Le tribunal ou les parties doivent produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure devrait comprendre normalement les étapes suivantes:

5.1 Vérification par l'agent des formalités.

Art. 2, n° 20 RRT

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. En présence de telles irrégularités, l'agent des formalités informe le tribunal, par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal.

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, l'agent des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (environ 2 mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. En supposant qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée, ou, si cela

n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête d'avis technique (cf. XII, 3.2), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si:

i) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national;

ii) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la demande

Art. 10bis RRT

Si la requête d'avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, la taxe sera remboursée à 75 %.

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées aux points 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'Office est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal.

CHAPITRE XIII

INSCRIPTION DE TRANSFERTS, LICENCES, AUTRES DROITS, ETC. AU REGISTRE

1. Transfert de la demande de brevet européen

Art. 71

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

Règle 20(1)(2)

1.1 Sans préjudice de l'art. 72, le transfert d'une 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 requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite.

1.2 Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable. Une déclaration signée des deux parties est suffisante, tout comme l'est une déclaration signée du cédant, l'OEB notifiant de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert, ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

1.3 Dans le cas où la preuve produite n'est pas convaincante, l'OEB en informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

1.4 Si la requête satisfait aux conditions de la règle 20(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

Règle 20(3)

1.5 A la date susmentionnée, le transfert devient effectif à l'égard de l'OEB, c'est-à-dire qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit à la demande de brevet européen lors de procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concernait que certains Etats désignés.

Art. 20

1.6 La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant l'inscription de la personne concernée au Registre européen des brevets.

2. Transfert du brevet européen

Règle 61

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

3. Licences et autres droits

Art. 71
Art. 73
Règle 21
Règle 22

3.1 Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 20(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de l'établissement ou du transfert de ces droits (cf. 1.1 à 1.4 et 1.6).

3.2 Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

3.3 Règle 21(2) Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Les changements du nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen sont inscrits au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).