PARTIE C

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN QUANT AU FOND

PARTIE C

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I INTRODUCTION I-1

1. Généralités I-1
2. Travail d'un examinateur I-1
3. Vue d'ensemble I-1

CHAPITRE II CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS) II-1

1. Généralités II-1
2. Abrégé II-1
3. Requête en délivrance - le titre II-1
4. Description II-2
   - 4.1 Généralités II-2
   - 4.2 Domaine technique II-2
   - 4.3 Etat de la technique antérieure II-2
   - 4.4 Eléments étrangers au sujet II-3
   - 4.5 Le problème technique et sa solution II-4
   - 4.6 Règle 42(1)c) et art. 52(1) II-4
   - 4.7 Dessins II-4
   - 4.8 Signes de référence II-4
   - 4.9 Suffisance de l'exposé II-5
   - 4.10 Art. 83 et art. 123(2) II-5
   - 4.11 Insuffisance de l'exposé II-6
   - 4.12 Application industrielle II-6
   - 4.13 Façon de présenter la description et ordre à suivre II-7
   - 4.14 Terminologie II-7
   - 4.15 Programmes d'ordinateurs II-7
   - 4.16 Indications physiques, unités II-7
   - 4.17 Noms propres, marques et noms commerciaux II-8
   - 4.18 Marques déposées II-8
   - 4.19 Documents de référence II-8
5. Dessins II-10
   - 5.1 Forme et contenu II-10
   - 5.2 Qualité d'impression II-10
   - 5.3 Photographies II-10
6. Inventions concernant une matière biologique II-10
   - 6.1 Matière biologique II-10
   - 6.2 Accessibilité au public de la matière biologique II-11
   - 6.3 Dépôt de matière biologique II-11
7. Eléments prohibés II-13
   - 7.1 Catégories II-13
   - 7.2 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs II-13
   - 7.3 Déclarations dénigrantes II-13
   - 7.4 Eléments étrangers au sujet II-14
   - 7.5 Omission d'éléments lors de la publication II-14

CHAPITRE II – Annexe UNITÉS RECONNUES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMES A LA REGLE 49(11) (cf. II, 4.16) II-15

1. Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux II-15
   - 1.1 Unités SI de base II-15
     - 1.1.1 Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius II-16
   - 1.2 Autres unités SI II-16
     - 1.2.1 Unités SI supplémentaires II-16
     - 1.2.2 Unités SI dérivées II-17
     - 1.2.3 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux II-17
   - 1.3 Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux II-18
   - 1.4 Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés II-18
2. Unités définies a partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités II-18
3. Unités utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement II-19
4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés II-19
5. Unités composées II-19

CHAPITRE III REVENDICATIONS III-1

1. Généralités III-1
2. Forme et contenu des revendications III-1
   - 2.1 Caractéristiques techniques III-1
   - 2.2 Présentation en deux parties III-1
   - 2.3 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée III-2
     - 2.3.1 Cas où la présentation en deux parties doit être évitée III-3
     - 2.3.2 Présentation en deux parties "si le cas d'espèce le justifie" III-3
   - 2.4 Formules et tableaux III-3
3. Types de revendications III-3
   - 3.1 Catégories III-3
   - 3.2 Nombre de revendications indépendantes III-4
   - 3.3 Objection au titre de la règle 43(2) III-4
   - 3.4 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-4
   - 3.5 Disposition des revendications III-5
   - 3.6 Objet d'une revendication dépendante III-5
   - 3.7 Présence de variantes dans une revendication III-6
   - 3.8 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication III-6
4. Clarté et interprétation des revendications III-6
   - 4.1 Clarté III-6
   - 4.2 Interprétation III-7
   - 4.3 Discordances III-7
   - 4.4 Formulations générales, "esprit" de l'invention III-8
   - 4.5 Caractéristiques essentielles III-8
   - 4.6 Termes ayant un sens relatif III-9
   - 4.7 Termes tels que "environ" et "approximativement" III-9
   - 4.8 Marques III-9
   - 4.9 Caractéristiques facultatives III-9
   - 4.10 Résultat recherché III-10
   - 4.11 Paramètres III-10
   - 4.12 Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention III-11
   - 4.13 "dispositif pour ..." , "procédé pour ...", etc. III-11
   - 4.14 Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet III-12
   - 4.15 Le terme "dans" III-13

4.16 Revendications d'utilisation III-13
4.17 Références à la description ou aux dessins III-14
4.18 Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications III-14
4.19 Signes de référence III-14
4.20 Limitations négatives (par exemple, des disclaimers) III-15
4.21 Sens des termes "comprendre" et "consister en" III-16
4.22 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels III-16
5. Concision et nombre des revendications III-16
6. La description, fondement de la revendication III-16
6.1 Généralités III-16
6.2 Niveau de généralisation III-17
6.3 Objection d'absence de fondement III-17
6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant III-18
6.5 Définition en termes fonctionnels III-19
6.6 Fondement des revendications dépendantes III-19
7. Unité d'invention III-19
7.1 Généralités III-19
7.2 Eléments techniques particuliers III-19
7.3 Produits intermédiaires et produits finals III-21
7.4 Variantes III-22
7.4.1 Groupement de type Markush III-22
7.5 Eléments individuels dans une revendication III-22
7.6 Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori" III-22
7.7 Démarche de l'examinateur III-23
7.8 Revendications dépendantes III-23
7.9 Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche III-23
7.10 Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond III-24
7.10.1 Revendications modifiées III-25
7.11 Demandes euro-PCT III-25
7.11.1 Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire III-25
7.11.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée III-26
7.11.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER) III-26
7.11.4 IPER restreint III-26
8. Versions différentes de la demande de brevet pour différents Etats contractants (cf. également D-VII, 4). III-26
8.1 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) III-26
8.2 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'art. 61. III-27
8.3 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) a) de la CBE 1973 III-27
8.4 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs III-27
8.5 Calcul des taxes de revendications III-28

CHAPITRE IV BREVETABILITÉ IV-1

1. Généralités IV-1
1.1 Conditions fondamentales IV-1
1.2 Autres conditions IV-1
1.3 Progrès technique, avantages IV-1
2. Inventions IV-1
2.1 Exclusions IV-1
2.2 Démarche de l'examinateur IV-2
2.3 Liste des exclusions IV-2
2.3.1 Découvertes IV-2

2.3.2 Théories scientifiques IV-2
2.3.3 Méthodes mathématiques IV-3
2.3.4 Créations esthétiques IV-3
2.3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales IV-3
2.3.6 Programmes d'ordinateurs IV-4
2.3.7 Présentation d'informations IV-5
3. Inventions biotechnologiques IV-6
3.1 Généralités et définitions IV-6
3.2 Inventions biotechnologiques brevetables IV-6
4. Exceptions à la brevetabilité IV-7
4.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs IV-7
4.2 Eléments prohibés IV-7
4.3 Utilisations choquantes et non choquantes IV-8
4.4 Effets économiques IV-8
4.5 Inventions biotechnologiques IV-8
4.6 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux IV-9
4.6.1 Variétés végétales IV-9
4.6.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux IV-9
4.7 Procédés microbiologiques IV-10
4.7.1 Généralités IV-10
4.7.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique IV-10
4.8 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic IV-11
4.8.1 Limites de l'exception prévue à l'art. 53 c) IV-12
5. Application industrielle IV-14
5.1 Généralités IV-14
5.2 Méthodes d'essai IV-15
5.3 Application industrielle et exclusion en vertu de l'art. 52(2) IV-15
5.4 Séquences et séquences partielles de gènes IV-15
6. Etat de la technique IV-16
6.1 Généralités et définition IV-16
6.2 Exposé suffisant IV-17
6.3 Date de dépôt ou de priorité IV-17
6.4 Documents rédigés dans une langue non officielle IV-18
7. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen IV-18
7.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(3) IV-18
7.1.1 Exigences à remplir IV-19
7.2 Demandes euro-PCT IV-19
7.3 Etats désignés en commun IV-19
7.4 Double protection par brevet IV-19
8. Interférence avec des droits nationaux antérieurs IV-20
9. Nouveauté IV-20
9.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(2) IV-20
9.2 Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus IV-21
9.3 Date pertinente d'un document antérieur IV-21
9.4 Divulgation suffisante d'un document antérieur IV-21
9.5 Divulgation générique et exemples spécifiques IV-21
9.6 Divulgation implicite et paramètres IV-22
9.7 Examen de la nouveauté IV-22
9.8 Inventions de sélection IV-23
10. Divulgations non opposables IV-25
10.1 Généralités IV-25
10.2 Délai IV-25
10.3 Abus évident IV-25
10.4 Exposition internationale IV-25
11. Activité inventive IV-26

11.1 Généralités IV-26
11.2 Etat de la technique ; date de dépôt IV-26
11.3 Homme du métier IV-26
11.4 Evidence IV-26
11.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques IV-27
11.6 Origine de l'invention IV-27
11.7 Approche problème-solution IV-28
11.7.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche IV-28
11.7.2 Formulation du problème technique objectif IV-29
11.7.3 Approche could-would IV-30
11.8 Combinaison de documents de l'état de la technique IV-30
11.9 Indices IV-31
11.9.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire IV-31
11.9.2 Analyse a posteriori ; avantage technique surprenant IV-32
11.9.3 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire IV-32
11.9.4 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial IV-32
11.10 Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur IV-32
11.11 Inventions de sélection IV-33
11.12 Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories IV-33
11.13 Exemples IV-34

CHAPITRE IV – Annexe EXEMPLES CONCERNANT L'EXIGENCE D'ACTIVITE INVENTIVE - INDICES (cf. IV, 11.13) IV-35

1. Application de mesures connues ? IV-35
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 : IV-35
1.2 Inventions comportant l'application non évidente de mesures connues et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive : IV-35
2. Combinaison évidente de caractéristiques ? IV-36
2.1 Combinaison évidente et par conséquent non inventive de caractéristiques : IV-36
2.2 Combinaison non évidente et par conséquent inventive de caractéristiques : IV-36
3. Sélection évidente ? IV-36
3.1 Sélection évidente et par conséquent non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues : IV-36
3.2 Sélection non évidente et par conséquent inventive parmi un certain nombre de possibilités connues : IV-37
4. Préjugé technique vaincu ? IV-38

CHAPITRE V PRIORITÉ V-1

1. Le droit de priorité V-1
1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen V-1
1.2 Date de priorité V-1
1.3 Priorité valablement revendiquée V-1
1.4 Première demande V-2
1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande V-2
1.5 Priorités multiples V-3
2. Détermination de la date de priorité V-3
2.1 Examen de la validité du droit de priorité V-3
2.2 Même invention V-4
2.3 Revendication de priorité non valable V-5
2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples V-5
2.4.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée : V-5

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne : V-6
2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions V-6
2.4.4 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) : V-6
3. Revendication de priorité V-7
3.1 Généralités V-7
3.2 Déclaration de priorité V-7
3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité) V-7
3.4 Traduction de la demande antérieure V-8
3.5 Abandon de la revendication de priorité V-9
3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité V-9

CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN VI-1

1. Début de l'examen VI-1
1.1 Requête en examen VI-1
1.1.1 Confirmation de la requête en examen VI-1
1.1.2 Accélération de la procédure d'examen VI-1
1.1.3 Demandes euro-PCT VI-2
1.1.4 Invention à examiner VI-2
1.2 Attribution du dossier relatif à la demande VI-2
1.3 Division d'examen VI-3
1.4 Taxes de désignation, taxes d'extension VI-3
2. Procédure d'examen en général VI-3
2.1 Objectif de l'examen VI-3
2.2 Complément de recherche VI-4
2.3 Prise de contact avec le demandeur VI-4
2.3.1 Demande d’informations auprès du demandeur VI-4
2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle VI-4
2.5 Notification au titre de la règle 71(3) VI-5
2.6 Délivrance du brevet. VI-5
2.7 Demande réputée retirée VI-5
2.8 Modifications VI-6
2.9 Phases de l'examen VI-6
3. Première phase de l'examen VI-6
3.1 Parties manquantes de la description ou dessins manquants déposés au titre de la règle 56 ou revendications déposées après l’attribution d’une date de dépôt VI-6
3.2 Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE VI-6
3.3 Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative VI-7
3.4 Unité d'invention VI-7
3.5 Première notification VI-8
3.5.1 Demandes euro-PCT VI-8
3.6 Objections motivées VI-8
3.7 Invitation à présenter des observations et des modifications VI-9
3.8 Arrivée tardive des modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative VI-9
4. Phases ultérieures de l'examen VI-9
4.1 Procédure générale VI-9
4.2 Etendue du réexamen VI-9
4.3 Procédure à suivre après le réexamen VI-9
4.4 Phases ultérieures du réexamen VI-10
4.5 Décision rendue en l'état du dossier VI-10
4.6 Examen des modifications VI-10
4.7 Recevabilité des modifications apportées par le demandeur VI-11

4.8 Exemples de modifications irrecevables VI-11
4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 71(3) VI-12
4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte VI-13
4.11 Reprise de la procédure d'examen VI-13
5. Modifications VI-14
5.1 Procédure à suivre en cas de modification VI-14
5.2 Admissibilité des modifications VI-14
5.3 Extension de l'objet de la demande VI-15
5.3.1 Principe fondamental; document de priorité VI-15
5.3.2 Exemples VI-16
5.3.3 Clarification d'un effet technique VI-16
5.3.4 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets VI-16
5.3.5 Preuve VI-17
5.3.6 Informations techniques complémentaires VI-17
5.3.7 Reformulation de l'énoncé du problème technique VI-17
5.3.8 Document de référence VI-17
5.3.9 Modification, suppression ou ajout de texte VI-18
5.3.10 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication VI-18
5.3.11 Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée VI-19
5.4 Correction des erreurs VI-20
5.5 Formes diverses de modifications VI-21
6. Entretien avec le demandeur VI-21
6.1 Généralités VI-21
6.2 Entretien téléphonique, entrevue VI-21
7. Travaux au sein de la division d'examen VI-22
7.1 Généralités VI-22
7.2 Recommandation de délivrer le brevet VI-23
7.3 Recommandation de rejeter la demande VI-23
7.4 Tâches des autres membres de la division d'examen VI-23
7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur VI-24
7.6 Rejet VI-24
7.7 Décision VI-24
7.8 Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste VI-24
8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen VI-25
8.1 Recherche de demandes de brevet européen interférentes VI-25
8.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen VI-25
8.3 Recherche au stade de l'examen VI-26
8.4 Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche VI-26
9. Demandes spéciales VI-26
9.1 Demandes divisionnaires (cf. aussi A-IV, 1) VI-26
9.1.1 Généralités VI-26
9.1.2 Division volontaire ou obligatoire VI-27
9.1.3 Délai, abandon d'objet VI-27
9.1.4 Examen d'une demande divisionnaire VI-27
9.1.5 Description et dessins VI-28
9.1.6 Revendications VI-28
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61 VI-28
9.2.1 Généralités VI-28
9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance VI-29
9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet VI-29
9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement VI-29
9.3 Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a) de la CBE 1973 VI-29
9.4 Demandes internationales (euro-PCT) VI-30
10. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur VI-30
10.1 Considérations générales VI-30
10.2 Circonstances particulières VI-30

11. Examen des observations formulées par des tiers VI-30
12. Procédure orale VI-31
13. Instruction VI-31
13.1 Généralités VI-31
13.2 Production de moyens de preuve VI-31
13.3 Preuve écrite VI-31
14. Phase finale de l'examen VI-31
14.1 Notification émise au titre de la règle 71(3) VI-31
14.2 Délivrance du brevet VI-32
14.3 Demande réputée retirée VI-33
14.4 Modifications produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) VI-33
14.4.1 Exceptions aux exigences de la règle 71(4) VI-34
14.5 Reprise de la procédure d'examen VI-35
14.6 Poursuite de la procédure VI-36
14.7 Remboursement de taxes VI-36
14.8 Publication du fascicule de brevet VI-36
14.9 Retrait avant la publication du fascicule de brevet VI-36
14.10 Certificat VI-36
14.11 Bulletin européen des brevets VI-37

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Généralités

Dans la présente partie C des directives, 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. Art.18

2. Travail d'un examinateur

Le comportement de l'examinateur revêt une grande importance. Il devra 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 devra garder le sens des proportions et ne pas soulever d'objections d'importance secondaire. Il lui faudra également tenir compte du fait que, sous réserve des exigences de la CBE, 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.

L'attention de l'examinateur est particulièrement attirée sur les instructions données au point 4.3 de la partie générale des directives. Cette remarque ne s'applique pas seulement en relation avec les autres instances de l'OEB. Elle implique également, par exemple, que les membres d'une division d'examen ne doivent pas chercher à recommencer le travail effectué par le premier examinateur (cf. VI, 7.4).

3. Vue d'ensemble

On a essayé, dans la partie C des directives, de traiter des exigences auxquelles doit répondre la demande dans les chapitres I à V et de regrouper les questions de 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

Les conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen sont énoncées à l'art. 78. La demande de brevet doit contenir : Art. 78

i) une requête en délivrance d'un brevet européen ; Art. 78(1)a)

ii) une description de l'invention ; Art. 78(1)b)

iii) une ou plusieurs revendications ; Art. 78(1)c)

iv) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; et Art. 78(1)d)

v) un abrégé. Art. 78(1)e)

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

L'abrégé est traité, d'une façon générale, au chapitre B-XI. L'abrégé porte sur la demande de brevet telle que déposée et publiée, et la forme définitive dans laquelle il sera publié est arrêtée par la division de la recherche. 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, dans la mesure où le fascicule du brevet ne contient pas d'abrégé. 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 l'ajout de nouveaux éléments dans la description. Art. 85 Art. 98

3. Requête en délivrance - le titre

Les différents éléments de cette requête sont traités au point A-III, 4. Normalement, ils ne concernent pas l'examinateur, à l'exception du titre.

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 satisfait à ces conditions sont susceptibles d'être décelés au cours de l'examen quant à la forme, l'examinateur devrait revoir le titre à la lumière 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 de catégorie des revendications, l'examinateur doit vérifier s'il est nécessaire d'adapter le titre. Règle 41(2)b)

4. Description

4.1 Généralités

Art. 83
Règle 42

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, qui non seulement connaît l'enseignement de la demande elle-même et des références qui y figurent, mais possède également les connaissances générales 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" sont constituées par les informations contenues dans des manuels, monographies et ouvrages de référence 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 convient 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 42. Les dispositions de l'art. 83 et de la règle 42 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 comprendre la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention telle que revendiquée.

4.2 Domaine technique

Règle 42(1)a)

Il convient de spécifier le cadre de l'invention en précisant le domaine technique auquel elle se rapporte.

4.3 Etat de la technique antérieure

Règle 42(1)b)
Art. 123(2)

La description doit également indiquer l'état de la technique antérieure dont le demandeur a eu connaissance, et qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour situer l'invention par rapport à la technique antérieure ; il conviendrait de préférence de citer les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure et notamment les fascicules de brevet. Cela s'applique en particulier à l'état de la technique correspondant à la première partie ou au "préambule" 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, si cela est nécessaire pour 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 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. En pareil cas, l'examinateur devra 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 (cf. aussi VI, 5.3).

Les références à l'état de la technique 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 (cf. VI, 5.3.4).

Si l'état de la technique pertinent est une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), ce document pertinent de l'état de la technique est compris dans l'état de la technique pour tous les Etats contractants, même si les deux demandes ne partagent aucun Etat désigné en commun ou si la désignation d'Etats désignés en commun a été supprimée (cf. IV, 8). Il est nécessaire de mentionner explicitement que ce document relève de l'art. 54(3) de manière à informer le public que ce document n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. IV, 11.2). Conformément à la règle 165, cela s'applique aussi aux demandes internationales désignant l'OEB, pour lesquelles la taxe de dépôt visée à la règle 159(1)c) a été valablement payée et pour lesquelles, le cas échéant, la traduction a été produite dans l'une des langues officielles (art. 153(3) et (4)) (cf. IV, 7.2). Art. 54(3)

S'agissant des dispositions transitoires concernant l'applicabilité de l'art. 54(4) de la CBE 1973, cf. III, 8.1. Art. 54(4) CBE 1973

4.4 Eléments étrangers au sujet

Etant donné que le lecteur est supposé posséder les connaissances techniques générales dans le domaine technique en question, l'examinateur ne devrait pas exiger que le demandeur insère dans la description 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 pour laquelle la référence est incluse, 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 (cf. aussi II, 4.19 et III, 2.3.1). Il n'est pas nécessaire de citer plusieurs documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique ; il suffit de se limiter aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examinateur ne devrait Règle 48(1)c)

pas insister sur l'exclusion de telles données superflues à moins qu'elles ne soient trop longues (cf. II, 7.4).

4.5 Le problème technique et sa solution

Règle 42(1)c)
Règle 48(1)b)

L'invention telle que revendiquée devrait être exposée de façon à permettre l'appréciation du ou des problèmes techniques traités et la compréhension de la solution apportée à ces problèmes. Afin de répondre à cette exigence, il convient de n'inclure que les détails indispensables pour expliquer 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 n'est pas nécessaire d'expliciter davantage cet objet. Il suffit de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication dépendante.

Toutefois, en cas de doute sur la nécessité de certains détails, l'examinateur ne devrait pas insister sur leur suppression. Il n'est pas nécessaire non plus 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, 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 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 constituait une solution moins complète que ce n'était effectivement le cas. Toutefois, une critique loyale, telle qu'elle est mentionnée au point II, 7.3, est autorisée. En ce qui concerne les modifications et les ajouts apportés à l'énoncé d'un problème, cf. VI, 5.3.7.

4.6 Règle 42(1)c) et art. 52(1)

Règle 42(1)c)

S'il est décidé qu'une revendication indépendante définit une invention brevetable au sens de l'art. 52(1), il doit être possible de déduire de la demande de brevet européen un problème technique. Dans ce cas, la condition énoncée à la règle 42(1)c) est remplie (cf. T 26/81, JO 6/1982, 221).

4.7 Dessins

Règle 42(1)d)

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".

4.8 Signes de référence

Règle 46(2)i)

La description et les dessins devraient être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros et les autres signes de référence utilisés, et tous les numéros et signes 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 au titre de la règle 46(2)i) en ce qui concerne 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 ou signes de référence utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

4.9 Suffisance de l'exposé

Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Comme 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. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse mettre en oeuvre l'invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il convient, 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 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 (cf. 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, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. T 727/95, JO 1/2001, 1). 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 audemandeur de démontrer que l'invention peut être mise en oeuvre et reproduite dans pratiquement l'ensemble du domaine revendiqué (cf. VI, 2.3).

Règle 42(1)e)
Art. 83

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'art. 83 et par la règle 42(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. En effet, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Art. 83
Règle 42(1)c), e)

4.10 Art. 83 et art. 123(2)

Il incombe au demandeur de veiller à fournir, lors 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, 4.11), la demande telle que 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, 4.18). 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 les modifications ne peuvent pas avoir pour

Art. 83
Art. 123(2)

effet d'introduire des éléments qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3). Dans ce cas, il convient normalement de rejeter la demande. Toutefois, si l'insuffisance ne concerne que certains modes de réalisation de l'invention, il est possible de remédier à cette insuffisance en limitant les revendications aux seuls modes de réalisation suffisamment décrits, la description des autres modes de réalisation étant supprimée.

4.11 Insuffisance de l'exposé

Art. 83

Il arrive dans certaines demandes que l'invention présente une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elle ne peut pas être exécutée 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 convient 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 d'objection au titre de l'art. 83. Le deuxième cas est celui où 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 portent sur son fonctionnement et non pas uniquement sur sa structure, l'invention appelle des objections non seulement au titre de l'art. 83, mais également de l'art. 52(1), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. IV, 5.1).

4.12 Application industrielle

Règle 42(1)f)
Art. 52(1)
Art. 57

La description doit 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, 5.1), on peut 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 est 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 ; il devra alors être explicitement indiqué.

Règle 29(3)

De même, dans le cas de certaines inventions biotechnologiques, à savoir de séquences ou de séquences partielles de gènes, l'application industrielle de ces séquences n'est pas évidente. Elle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet (cf. IV, 5.4).

4.13 Façon de présenter la description et ordre à suivre

La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 42(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 qu'il incombe au demandeur de décrire l'invention de façon claire et complète, 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. Règle 42(2)

Il est possible de s'écarter quelque peu des dispositions de la règle 42(1) à condition que la description soit claire et ordonnée et qu'elle contienne toutes les informations requises. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux exigences prévues à la règle 42(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.

4.14 Terminologie

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 dans un sens différent de termes techniques ayant une signification précise 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. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes. Règle 49(11)

4.15 Programmes d'ordinateurs

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 un homme du métier considéré comme n'étant pas un spécialiste d'un langage de programmation particulier, mais disposant de connaissances générales en matière de 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.

4.16 Indications physiques, unités

Lorsqu'il est fait référence aux caractéristiques d'un matériau, il convient 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, elle devrait être définie de façon adéquate dans la description.

Règle 49(10)

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, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18.12.1984, 89/617/CEE du 27.11.1989 et 1999/103/CE du 24.01.2000 (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 49(10), il y a lieu d'utiliser, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utilisés.

4.17 Noms propres, marques et noms commerciaux

Il convient de ne pas utiliser des noms propres, marques et noms commerciaux 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 sont admis sur le plan international en tant que 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.

4.18 Marques déposées

Il appartient au demandeur de veiller à ce que les marques déposées soient indiquées comme telles dans la description.

4.19 Documents de référence

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.

Lorsque le document de référence concerne l'état de la technique, il peut se trouver dans la demande telle que déposée ou être introduit à une date ultérieure (cf. II, 4.3 et 4.4).

Art. 65

Lorsque le document de référence concerne directement l'exposé de l'invention (par exemple des 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 de référence pour exécuter l'invention au sens de l'art. 83.

Si cela n'est pas essentiel, la mention habituelle suivante "le document ... dont le contenu doit être considéré comme faisant partie de la présente demande" ou toute autre formulation du même type devrait être supprimée de la description.

Si la teneur du document cité est essentielle pour répondre aux exigences de l'art. 83, l'examinateur devrait demander que la formulation susmentionnée soit supprimée et que le contenu de ce document soit expressément intégré dans la description, car le fascicule du brevet doit être complet en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'invention, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être compris sans que l'on ait à se reporter à un autre document. Il convient également de garder à l'esprit que les documents de référence ne font pas partie du texte à traduire en vertu de l'art. 65.

De tels éléments essentiels ou de telles caractéristiques essentielles ne peuvent toutefois être intégrés dans la description que si les conditions suivantes sont remplies :

i) cela ne doit pas enfreindre les dispositions de l'art. 123(2) (cf. également T 689/90,JO 10/1993, 616) en ce sens que, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle qu'initialement déposée :

   a) qu'une protection est ou peut être recherchée, pour ces caractéristiques ;

   b) que ces caractéristiques contribuent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;

   c) que ces caractéristiques sont de toute évidence comprises, du moins implicitement, dans la description de l'invention que doit comporter la demande (art. 78(1)b)) et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2)), et

   d) que ces caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que contient le document de référence.

ii) si le document de référence n'était pas accessible au public à la date de dépôt de la demande, il ne peut être pris en considération que si (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 était à la disposition de 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 le texte de la demande telle que déposée fait référence à un document aux fins de la divulgation de l'invention, le contenu pertinent du document de référence doit être considéré comme faisant partie du contenu de la demande, lorsque celle-ci est opposée à des demandes ultérieures en application de l'art. 54(3). Si le document de référence n'était pas accessible 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 uniquement fait référence à une partie bien déterminée du document de référence, il est très important d'identifier clairement cette partie compte tenu de l'effet susmentionné résultant de l'art. 54(3).

5. Dessins

5.1 Forme et contenu

Règle 46
Règle 46(2)j)

Les exigences relatives à la forme et au contenu des dessins sont définies dans la règle 46. La plupart concernent la forme (cf. A-X), mais l'examinateur peut parfois être obligé d'examiner si les exigences de la règle 46(2) f), h), i) et j) sont remplies. 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 insuffisante, 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

6.1 Matière biologique

Règle 26(3)
Règle 31(1)

Les demandes concernant une matière biologique sont soumises aux dispositions particulières de la règle 31. Conformément à la règle 26(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 de l'invention n'est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'art. 83, que si les conditions prévues à la règle 31(1), (2), première et deuxième phrases et à la règle 33(1), première phrase, ont été remplies.

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique

L'examinateur doit juger si la matière biologique est ou non accessible au public. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. Il peut être 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 du 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'examinateur 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 33(6). Dans tous ces cas, aucune autre mesure n'est nécessaire. Au contraire, si le demandeur n'a donné aucune indication ou n'a fourni que des précisions insuffisantes quant aux possibilités d'accès du public et si la matière biologique est 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 (cf. notamment II, 4.11 ; IV, 4.7).

6.3 Dépôt de matière biologique

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 :

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. Règle 31(1), (2)

En règle générale, les informations sur la matière biologique en question, qui, à la date de dépôt, sont généralement connues 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 la reproduction ou la multiplication de la matière biologique, par exemple 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 procédé de production de la matière biologique dans ce système biologique doit être indiqué.

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 communiqués dans le délai prescrit par la règle 31(2). Si tel est le cas, il convient ensuite de vérifier s'il a été fourni, à la date de dépôt, une quelconque référence permettant de rattacher la culture au numéro d'ordre qui a été communiqué ultérieurement. Normalement, la référence d'identification indiquée par le déposant lui-même pour sa culture est utilisée dans les pièces de la demande. Les données visées à la règle 31(1)c) peuvent être produites ultérieurement dans 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) ; et

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 31(2). Si tel est le cas, l'examinateur doit aussi vérifier si le document remplissant les conditions visées à la règle 31(1)d) a été remis à l'OEB dans le même délai.

Outre les vérifications mentionnées aux 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 31(1)c).

Si ce récépissé de dépôt a déjà été produit dans le délai prescrit par la règle 31(2), ce document est considéré à lui seul comme fournissant les informations visées à la règle 31(1)c).

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. Règle 33(6)

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.

Dans deux cas de figure, le demandeur peut déposer les informations relatives au dépôt qui sont requises par la règle 31(1)c) et, le cas échéant, par la règle 31(1)d), dans un document déposé après la date de dépôt accordée et dans le délai applicable pour le dépôt de ce document, mais après l'expiration de l'un des délais visés à la règle 31(2)a)-c). Comme au paragraphe précédent, la matière biologique ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'art. 83, par référence au dépôt de la culture si les informations sont déposées après le délai applicable au titre de la règle 31(2). Ces cas de figure sont ceux où les informations relatives au dépôt sont contenues : Règle 31 Règle 40(1)c) Règle 56(2) et (3)

i) dans une demande déposée antérieurement à laquelle il est fait référence conformément à la règle 40(1)c), la copie de cette demande étant produite dans le délai de deux mois visé à la règle 40(3) ou dans celui visé à la règle 55 ; ou

ii) dans les parties manquantes de la description déposées ultérieurement, dans le délai de deux mois visé à la règle 56(2), s'il est satisfait aux exigences de la règle 56(3), si bien que la demande ne reçoit pas de nouvelle date de dépôt.

7. Eléments prohibés

7.1 Catégories

Il existe trois catégories d'éléments expressément prohibés qui sont définies aux lettres a) à c) de la règle 48(1) (cf. également IV, 4). Règle 48

7.2 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Il convient de noter que les éléments relevant de la première catégorie doivent être obligatoirement omis lors de la publication de la demande. Il s'agit par exemple de l'incitation à l'émeute, au désordre ou à des actes criminels, de la propagande dirigée, pour des raisons de race, de religion, etc., contre certaines personnes et des obscénités. Règle 48(1)a)

7.3 Déclarations dénigrantes

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, justification à l'appui, avoir constatés, et qui, si elle est pertinente, est autorisée. Règle 48(1)b)

7.4 Eléments étrangers au sujet

Règle 48(1)c)

La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il convient de noter, cependant, que la règle 48 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, 4.19).

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

D'une manière générale, la section de dépôt s'occupe des éléments qui relèvent de la catégorie 1 a). Le cas échéant, elle peut également s'être occupée de ceux qui relèvent, de manière évidente, de la catégorie 1 b). Toutefois, si un élément de ce genre n'a pas été décelé 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.

CHAPITRE II – Annexe

UNITÉS RECONNUES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMES A LA REGLE 49(11) (cf. II, 4.16)*

TABLE DES MATIÈRES

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 SI dérivées
      1.2.3 Unités SI dérivées 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 utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement
4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés
5. Unités composées

1. Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux

1.1 Unités SI de base

Grandeur	Unité	
	Name	Symbol
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
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

– Unité de masse
Le kilogramme est l'unité de masse ; il est égal à la masse du prototype international du kilogramme.

– Unité de temps

* sur la base du chapitre I de l'Annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20.12.1979, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18.12.1984, 89/617/CEE du 27.11.1989 et 1999/103/CE du 24.01.2000.

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.

– Unité de 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.

– 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.

– 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.

– Unité d'intensité lumineuse
La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

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 $t = T - T_o$ entre deux températures thermodynamiques T et T_o avec T_o = 273,15 K. 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

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.

– 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.

1.2.2 Unités SI dérivées

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 SI dérivées 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, 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
Potentiel électrique, différence de 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	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd.sr$
Activité d'un radionucléide	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose absorbée, énergie massique communiquée, 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 " est utilisé pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom var, symbole " var ", pour exprimer la puissance électrique réactive.

Des unités dérivées des unités SI de base ou supplémentaires peuvent être exprimées en employant les unités énumérées dans la présente Annexe.

En particulier, des unités SI dérivées 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^{24}	yotta	Y	10^{-1}	déci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	téra	T	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	méga	M	10^{-15}	femto	f
10^{3}	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^{2}	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^{1}	déca	da	10^{-24}	yocto	y

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	1 bar = 10^5 Pa

(1) Les deux symboles "l" et "L" peuvent être utilisés pour l'unité "Litre".

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant dans le présent tableau.

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 [(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

(a) Il n'existe pas de symbole international

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 utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement

L'unité de masse atomique unifiée 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 par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Masse	unité de masse atomique unifiée	u	$1\ u \approx 1{,}6605655 \times 10^{-27}$ kg
Energie	électronvolt	eV	$1eV \approx 1{,}6021892 \times 10^{-19}$ J

La valeur de ces unités, exprimée en unités SI, n'est pas connue exactement.

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 = 2×10^{-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 dans la présente annexe, on constitue des unités composées.

CHAPITRE III

REVENDICATIONS

1. Généralités

La demande doit contenir "une ou plusieurs revendications". Art. 78(1) c)

Les revendications doivent : Art. 84

i) "définir l'objet de la protection demandée" ;

ii) "être claires et concises" ; et

iii) "se fonder sur la description".

Etant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les 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). Art. 69(1)

2. Forme et contenu des revendications

2.1 Caractéristiques techniques

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. Règle 43(1)

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 du métier puisse aisément réaliser la fonction en cause par un moyen ou un autre, sans avoir à exercer une activité inventive (cf. III, 6.5). S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. III, 4.22.

Les revendications relatives à l'utilisation de l'invention au sens de son application technique sont admissibles.

2.2 Présentation en deux parties

Conformément à la règle 43(1) a) et b), la revendication devrait être organisée en deux parties, "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 du dispositif, du procédé, 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 ne vaut que pour les revendications indépendantes, mais pas pour les revendications dépendantes (cf. III, 3.4). Le libellé de la règle 43 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, mais que l'activité inventive porte exclusivement sur l'obturateur, il suffit que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit : "un appareil photographique Règle 43(1)

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 qui représentent la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a) (la première partie), une protection est recherchée.

Si un seul document de l'état de la technique tel que défini à 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 combinées, elles produisent le même effet que l'association intégrale de toutes les caractéristiques selon l'invention, 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 que cela soit erroné, on ne devrait pas, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons 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 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée

Sous réserve de ce qui est énoncé dans les deux dernières phrases du point 2.3.2, 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 les étapes d'un procédé. Toutefois, comme l'indique la règle 43, 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 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 aux liens qui existent entre eux.

Dans les exemples i) et ii), le mode de présentation de la revendication prévu dans la règle 43 pourrait être artificiel et inapproprié, alors que, dans l'exemple iii), il pourrait aboutir à une revendication d'une longueur et d'une complication excessives. Ce mode de présentation pourrait également se révéler impropre 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.

2.3.1 Cas où la présentation en deux parties doit être évitée

Il existe un cas particulier dans lequel le mode de présentation requis par la règle 43 devrait être évité, à savoir lorsque le seul état de la technique pertinent consiste en une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3). Toutefois, cet état de la technique devrait alors être explicitement mentionné dans la description (cf. II, 4.3, avant-dernier paragraphe, et 4.4). Art. 54(3)

2.3.2 Présentation en deux parties "si le cas d'espèce le justifie"

Lorsqu'on examine si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 43(1), deuxième phrase, il importe de vérifier "si le cas d'espèce le justifie". A cet égard, il faut considérer que la présentation 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, qui doivent figurer dans la description en vertu de la règle 42(1)b). Dans ce cas, on ne devrait pas insister sur la subdivision en deux parties d'une revendication.

2.4 Formules et tableaux

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 d'objections contre la présence de tableaux dans les revendications lorsque cette forme de présentation est indiquée. Règle 49(9)

3. Types de revendications

3.1 Catégories

La CBE 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 de produit") concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés) de même que toute entité physique (par exemple : un objet, un dispositif, un appareil, une machine ou un ensemble de dispositifs fonctionnant conjointement), produite par une intervention technique humaine. 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 de procédé") concerne toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un objet matériel pour la mise en oeuvre d'un Règle 43(2)

procédé. Cette activité peut être exercée sur des objets, sur une énergie, sur d'autres procédés (par exemple, dans les procédés de commande) ou sur le vivant (cf. toutefois IV, 4.6 et 4.8).

3.2 Nombre de revendications indépendantes

Règle 43(2)

En vertu de la règle 43(2), qui s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles la notification prévue à la règle 51(4) de la CBE 1973 (correspondant à la règle 71(3) de la CBE 2000) n'avait pas été émise au 02.01.2002, le nombre de revendications indépendantes est limité à une revendication indépendante dans chaque catégorie.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans les circonstances particulières définies aux alinéas a), b) et c) de cette règle, sous réserve que l'exigence d'unité d'invention prévue à l'art. 82 soit remplie (cf. III.7).

Les exemples ci-après illustrent les situations typiques qui relèvent des exceptions au principe selon lequel il doit y avoir une seule revendication indépendante par catégorie.

i) Exemples de plusieurs produits ayant un lien entre eux (règle 43(2)a)) :

- fiche-socle de prise de courant ;
- transmetteur - récepteur ;
- produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final ;
- gène - construction génétique - hôte - protéine - médicament ;

ii) Exemple de plusieurs utilisations inventives différentes d'un produit ou d'un dispositif (règle 43(2)b)) :

- revendications portant sur une deuxième utilisation médicale ou d'autres utilisations médicales lorsqu'une première utilisation médicale est connue (cf. IV, 4.8).

iii) Exemples de solutions alternatives à un problème particulier (règle 43(2)c)) :

- un groupe de composés chimiques ;
- deux procédés ou plus de fabrication de tels composés.

3.3 Objection au titre de la règle 43(2)

Règle 43(2)

Lorsqu'une objection est émise au titre de la règle 43(2), le demandeur est invité à modifier les revendications en conséquence.

Si, en réponse à une telle objection motivée, il maintient les revendications indépendantes supplémentaires et ne présente aucun argument convaincant démontrant que l'une des situations visées aux alinéas a), b) et c) de la règle 43(2) s'applique, la demande peut être rejetée en vertu de l'art. 97(2).

3.4 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 43(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 indépendantes.

Toute revendication qui contient l'ensemble des 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 (cf. cependant III, 3.8 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 43(4)

3.5 Disposition des revendications

Toutes les revendications dépendantes qui renvoient à une seule revendication antérieure et celles qui renvoient à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée. Par conséquent, la disposition 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. L'examinateur doit soulever des objections si la disposition des revendications est telle que la définition de l'objet pour lequel la protection est recherchée n'est pas claire. 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 protection de l'invention définie dans la revendication indépendante correspondante (cf. également III, 3.8). Règle 43(4)

3.6 Objet d'une revendication dépendante

Si la ou les revendications indépendantes sont présentées en deux parties, 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 Présence de variantes dans une revendication

Art. 84
Art. 82

Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut porter sur plusieurs variantes, à condition que le nombre et la présentation des variantes dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter et que la revendication réponde à l'exigence d'unité (cf. également III, 7.4 et 7.8). Lorsqu'une revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), à savoir ce qu'il est convenu d'appeler un "groupement de type Markush", on devrait considérer qu'il y a unité d'invention si les variantes sont de nature similaire et peuvent aisément se substituer les unes aux autres (cf. III, 7.4.1).

3.8 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication

Une revendication peut également comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie à la règle 43(4). Il peut s'agir par exemple d'une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple : "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, 3.2(i), 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 exemple "Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ..."). Dans tous ces cas, l'examinateur doit 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 relative à un procédé qui donne lieu à un 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 la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication de procédé (cf. IV, 11.12), à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. IV, 11.12) du procédé revendiqué (cf. III, 4.5 et 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. Il convient également de noter que si les revendications de procédé, de produit et/ou d'utilisation ont des dates différentes (date de dépôt ou de priorité) (cf. V, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intermédiaires.

4. Clarté et interprétation des revendications

4.1 Clarté

Art. 84

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être 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 qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, apparaître

clairement aux yeux de l'homme du métier et se dégager des termes mêmes de la revendication (cf. aussi III, 4.2). Etant donné que l'étendue de la protection susceptible d'être conférée par une revendication peut être différente selon la catégorie dont relève cette revendication, l'examinateur devrait s'assurer que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle elle appartient.

4.2 Interprétation

Il convient de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle emploie le sens et la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée, 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'OEB. Il convient 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. Art. 14(6)

4.3 Discordances

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, alors que 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 caractéristique 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 ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84, puisque l'art. 84, première phrase en combinaison avec la règle 43(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 clairement 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 exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas 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 ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du 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 de l'objet de 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 (à condition que la description et les dessins dans leur ensemble étayent suffisamment un tel élargissement), soit en éliminant les éléments "en excès" de la description et des dessins. Toutefois, si des exemples non couverts par les revendications sont présentés dans la description et/ou dans les dessins 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.

4.4 Formulations générales, "esprit" de l'invention

Il convient de soulever des objections 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, il y a lieu d'élever une objection 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, lorsque les revendications portent sur une combinaison de caractéristiques, une objection doit être soulevée à l'encontre de toute formulation laissant supposer que la protection est demandée non seulement pour la combinaison dans son ensemble, mais aussi pour des caractéristiques individuelles ou des sous-combinaisons de celles-ci.

4.5 Caractéristiques essentielles

Une revendication indépendante doit préciser explicitement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, à moins que ces caractéristiques ne soient sous-entendues par 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, le procédé tel que revendiqué doit, lorsqu'il est mis en oeuvre d'une façon jugée satisfaisante par un homme du métier, avoir nécessairement comme résultat final 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. Cela vaut également pour les revendications qui portent sur un dispositif.

Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, les revendications doivent être rédigées de façon à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour obtenir cet effet technique (cf. T 32/82, JO 8/84, 354).

4.6 Termes ayant un sens relatif

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, comme 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 l'exposé initial. Lorsqu'il n'est pas possible de dégager de l'exposé une définition claire de ce terme et que celui-ci 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 qui n'est pas clair, mais qui est essentiel pour l'invention, ne peut être autorisé. De même, un terme qui n'est pas clair ne peut être employé par le demandeur pour délimiter son invention par rapport à l'état de la technique.

4.7 Termes tels que "environ" et "approximativement"

L'emploi du mot "environ" ou de termes similaires, tels que "approximativement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel terme peut, par exemple, être associé 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, en s'appuyant sur 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.

4.8 Marques

Les marques 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, 4.17 et 4.18).

4.9 Caractéristiques facultatives

Les expressions telles que "de préférence", "par exemple", "tels que" ou "en particulier" devraient être examinées soigneusement de façon à garantir qu'elles n'introduisent 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.

4.10 Résultat recherché

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 pas possible autrement 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 exposés 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. Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les proportions peuvent y être définies 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 (cf. II, 4.9 à 4.11).

Il convient de noter que les conditions susmentionnées dans lesquelles l'objet revendiqué peut être défini par le résultat recherché diffèrent de celles dans lesquelles il peut être défini au moyen de caractéristiques fonctionnelles (cf. III, 4.22 et 6.5).

4.11 Paramètres

Lorsque l'invention porte sur un produit, celui-ci 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 cf. également III, 4.12), 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 qui peuvent être définies 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 les 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 une caractéristique relative à un procédé qui est définie par des paramètres. Les cas dans lesquels on emploie des paramètres inhabituels ou 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 une absence de nouveauté (cf. IV, 9.6).

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 III, 4.18.

4.12 Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles que si le produit en tant que tel satisfait aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'il est nouveau et implique une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309). Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut par exemple avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94 ; non publiée au JO).

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 par là que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matériaux de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage). Art. 64(2)

4.13 "dispositif pour ..." , "procédé pour ...", etc.

Si une revendication commence par une expression telle que "dispositif pour la 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 possède 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 antériorisant l'objet de la revendication.

Il en va de même 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 ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur 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. Toutefois, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rende 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 la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic (cf. IV, 4.8).

Contrairement aux revendications de dispositif ou de produit, lorsqu'une revendication de procédé commence comme suit : "procédé pour refondre des couches galvaniques", les termes "pour refondre ..." ne devraient pas être compris comme signifiant que le procédé est uniquement adapté à la refonte des couches galvaniques, mais comme une caractéristique fonctionnelle qui concerne la refonte des couches galvaniques et qui définit par conséquent l'une des étapes du procédé revendiqué (cf. T 848/93, non publiée au JO).

4.14 Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet

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 lorsqu'une revendication définit **non seulement** l'objet proprement dit, mais également sa relation avec un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué (par exemple 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 d'obtenir une protection spécifique pour cet objet en particulier, en reformulant la revendication en conséquence (par exemple en remplaçant "relié à" par "pouvant être relié à"). 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, par exemple "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 correspondante 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** (par exemple 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 norme 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 (par exemple 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 au 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.

4.15 Le terme "dans"

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'il s'agit d'apprécier des revendications qui utilisent 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 de 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 : ..... ; et

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 lequel elles s'insèrent (moteur à quatre temps, appareil téléphonique, procédé), il n'apparaît 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 " (par exemple 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 (par exemple culasse pour moteur à quatre temps).

Dans les revendications suivant l'exemple iv), le terme "dans" ne permet pas toujours 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 convient d'exiger une formulation claire de la revendication.

En revanche, des revendications libellées ainsi : "utilisation d'une substance ....comme élément anti-corrosion dans une composition pour peinture ou pour laque ..." sont admissibles, par analogie avec la deuxième utilisation non thérapeutique (cf. IV, 9.7, deuxième paragraphe).

4.16 Revendications d'utilisation

Aux fins de l'examen, une revendication d'"utilisation" rédigée sous la forme suivante "utilisation d'une substance X comme insecticide" devrait être considérée comme équivalant à une revendication de "procédé" rédigée sous la forme "procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X". Une revendication ayant cette forme ne devrait donc pas être interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut reconnaître (par exemple au moyen de nouveaux

additifs) qu'elle est destinée à être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaudrait à une revendication relative à un procédé d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme une revendication portant sur un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé", ni comme une méthode d'utilisation du transistor en vue de réaliser un tel circuit.

4.17 Références à la description ou aux dessins

Règle 43(6)

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 catégorique de 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 comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu'il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes.

4.18 Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications

Il en va de même lorsque l'invention est caractérisée par des paramètres. Si les conditions permettant de définir ainsi l'invention sont réunies (cf. III, 4.11), la définition de l'invention doit figurer 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 difficile à comprendre ; la revendication devrait alors contenir une référence à la description, conformément à la règle 43(6) ;

ii) 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, étant donné que les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée (art. 84).

4.19 Signes de référence

Règle 43(7)

Lorsque la demande comporte des dessins et que la compréhension des revendications serait facilitée en établissant un lien entre les caractéristiques mentionnées dans ces revendications et les signes de référence

correspondants des dessins, des signes de référence appropriés devraient être placés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, seuls les signes de référence des modes de réalisation les plus importants doivent être inclus dans les revendications indépendantes. Les signes de référence doivent être insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais également dans le préambule des revendications lorsque celles-ci sont présentées en deux parties conformément à la règle 43(1). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant l'étendue de la protection demandée, leur seul but étant de faciliter la compréhension de l'objet de la revendication. Une remarque en ce sens dans la description est admissible (cf. 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 43(7), mais des caractéristiques spéciales auxquelles la dernière phrase de la règle 43(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". L'utilisation de parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques n'appelle pas non plus d'objection.

4.20 Limitations négatives (par exemple, des disclaimers)

En règle générale, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives indiquant que certains éléments techniques sont présents. Cet objet peut toutefois être restreint à titre exceptionnel au moyen d'une limitation négative indiquant expressément que des caractéristiques particulières sont absentes. Une telle restriction peut par exemple être apportée afin de supprimer des modes de réalisation non brevetables qui ont été divulgués dans la demande telle que déposée (cf. T 4/80, JO 4/1982, 149) ou si l'absence d'une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée (cf. T 278/88, non publiée au JO).

Les limitations négatives, telles que les disclaimers, ne sont autorisées que si l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé (cf. T 4/80, JO 4/1982, 149) ou limiterait indûment la portée de la revendication (cf. T 1050/93, non publiée au JO).

En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée, cf. VI, 5.3.11.

4.21 Sens des termes "comprendre" et "consister en"

Dans la langue courante, le terme "comprendre" peut signifier tout aussi bien "inclure", "contenir" ou "englober" d'une part que "constituer de" ou "consister en" d'autre part. Toutefois, dans la rédaction des revendications, il convient d'interpréter ce terme comme signifiant "inclure", "contenir" ou "englober", ceci afin de garantir la sécurité juridique. Par contre, si une revendication portant sur un composé chimique le caractérise comme "constitué des composants 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 donc être de 100% (cf. T 759/91 et T 711/90, non publiées au JO).

4.22 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels

Si une revendication porte sur une autre application thérapeutique d'un médicament et que la pathologie à traiter est définie en termes fonctionnels, par exemple "en tant que pathologie qui peut être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective d'un récepteur particulier", cette revendication ne peut être jugée suffisamment claire que si l'homme du métier est en mesure de déterminer les pathologies qui sont couvertes par la définition fonctionnelle et sont donc comprises dans le champ de la revendication, grâce aux indications sous forme de tests expérimentaux ou de critères pouvant être testés qu'il peut trouver dans des documents de brevets ou en faisant appel à ses connaissances générales (T 241/95, JO 2/2001, 103) (cf. également IV, 4.8).

5. Concision et nombre des revendications

Art. 84
Règle 43(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. Il convient d'éviter toute répétition abusive, par exemple dans deux revendications, en recourant à une revendication dépendante. En ce qui concerne les revendications indépendantes de la même catégorie, cf. III, 3.2 et 3.3. S'agissant des revendications dépendantes, s'il n'y a aucune objection à ce qu'un nombre raisonnable d'entre elles porte sur des caractéristiques particulières préférées de l'invention, l'examinateur devrait s'opposer 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, non publiées au JO). 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

6.1 Généralités

Art. 84

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). S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. III, 6.6.

6.2 Niveau de généralisation

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 apprécier dans chaque cas particulier à la lumière de l'état de la technique pertinent dans le domaine concerné. Ainsi, lorsqu'une invention ouvre un domaine tout à fait nouveau, les revendications peuvent être rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue. Une revendication devrait être rédigée de telle façon qu'elle ne soit ni trop large, au point d'aller au-delà de l'invention elle-même, ni trop étroite, au point de priver le demandeur d'une juste contrepartie 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 Objection d'absence de fondement

D'une manière générale, une revendication doit être considérée comme fondée 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 à l'ensemble du domaine revendiqué, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Ce fondement de la revendication doit cependant 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 devrait soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux. 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, 2.3). Si une objection est soulevée, les motifs devraient si possible s'appuyer précisément sur un document publié.

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. Or, les plantes ayant des propriétés très différentes les unes des autres, comme 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.

6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant

Art. 83
Art. 84

Il convient de noter que, bien qu'une objection d'absence de fondement soit une objection formulée 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 (cf. II, 4.9 à 4.11), l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser "l'invention" dans 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 seul ce deuxième motif peut être soulevé dans ce cas (cf. D-III, 5).

6.5 Définition en termes fonctionnels

Une revendication peut définir de façon générale une caractéristique de l'invention en indiquant sa fonction, à savoir en tant que caractéristique fonctionnelle, 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 (cf. également III, 2.1 et 4.10). 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 être exécutée d'une façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et si la revendication est formulée de telle façon qu'elle englobe d'autres moyens ou tous les moyens de réaliser cette fonction, il convient d'élever une objection. Par ailleurs, il peut s'avérer insuffisant que la description signale simplement en termes vagues la possibilité de recourir à d'autres moyens, s'il n'en ressort pas assez clairement en quoi ils peuvent consister ou comment ils peuvent être utilisés.

6.6 Fondement des revendications dépendantes

Lorsqu'un objet est exposé clairement dans une revendication de la demande telle que déposée, mais 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

7.1 Généralités

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 de la pluralité d'inventions liées par un concept unique, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie, à condition que ces revendications satisfassent aux dispositions de la règle 43(2) (cf. III, 3.2 et 3.3), mais le cas le plus fréquent reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

Art. 82
Règle 43(2)

7.2 Eléments techniques particuliers

La règle 44(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'art. 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une 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 cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques

Règle 44(1)

particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 44(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est 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, la règle 44(1) doit être interprétée comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

i) outre 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) outre 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) outre 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, si un seul jeu de revendications indépendantes selon l'une des combinaisons i), ii) ou iii) mentionnées ci-dessus est toujours admissible, la présence dans une même demande de brevet européen de plusieurs jeux de revendications indépendantes ne peut être admise que dans les circonstances particulières définies à la règle 43(2)a), b) et c) et si les exigences des art. 82 et 84 sont remplies. La prolifération de revendications indépendantes résultant d'un effet combiné de ce type ne peut par conséquent être autorisée qu'à titre exceptionnel.

Il est en outre essentiel 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.

Dans la combinaison i) ci-dessus, le procédé revendiqué est spécialement adapté à la fabrication du produit dès lors qu'il conduit au produit revendiqué, c'est-à-dire si le procédé est effectivement conçu pour rendre accessible le produit revendiqué et s'il existe ainsi une relation technique, telle que définie à la règle 44(1), entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué (cf. W 11/99, JO 4/2000, 186). On ne saurait considérer qu'un procédé de fabrication et son produit ne satisfont pas à l'exigence d'unité du simple fait que le procédé de fabrication n'est pas limité à la fabrication du produit revendiqué.

Dans la combinaison ii) ci-dessus, le dispositif ou le 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 ainsi une relation technique telle que définie à la règle 44(1) entre le dispositif ou le moyen et le procédé

revendiqués. 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. Peu importe en revanche 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.

7.3 Produits intermédiaires et produits finals

Dans le cas de produits intermédiaires et de produits finals, on doit considérer qu'il y a unité d'invention lorsque :

i) les produits intermédiaires et les produits 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 étroitement liées entre elles sur le plan technique, le produit intermédiaire apportant un élément structurel **essentiel** au produit final, et que

ii) les produits intermédiaires et les produits finals sont liés entre eux sur le plan technique, à savoir que le produit final est issu directement du produit intermédiaire ou en est séparé par un faible nombre de produits intermédiaires qui possèdent tous le même élément structurel **essentiel.**

Il peut également y avoir unité d'invention entre des produits intermédiaires et des produits 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 les produits finals sont étroitement liés entre eux sur le plan technique, 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 les produits 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, on ne devrait pas considérer qu'il existe une unité d'invention entre les produits intermédiaires. Si les produits intermédiaires et les produits finals sont des familles de composés, chaque composé 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, 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 fait pas obstacle à l'unité d'invention.

7.4 Variantes

Règle 44(2)

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, un défaut d'unité pouvant aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication.

7.4.1 Groupement de type Markush

Lorsqu'une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), à savoir un "groupement de type Markush", il devrait être considéré qu'il y a unité d'invention lorsque les variantes sont de nature similaire (cf. III, 3.7).

Lorsque le groupement de type Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci peuvent être considérées comme étant 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, dans la mesure où on peut s'attendre à obtenir un résultat similaire. S'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée.

7.5 Eléments individuels dans une revendication

L'absence d'unité ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication contient un certain nombre d'éléments individuels qui ne sont pas liés entre eux sur le plan technique (par exemple une combinaison), mais sont simplement juxtaposés (cf. IV, 11.5).

7.6 Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori"

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 que défini à l'art. 54(2) montre que l'objet d'une revendication indépendante est dénué de

nouveauté ou d'activité inventive, de sorte que deux revendications dépendantes ou davantage ne présentent plus de concept inventif commun (cf. III, 7.8).

7.7 Démarche de l'examinateur

Bien que l'absence d'unité puisse être constatée aussi bien a priori qu'a posteriori, 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, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne devrait néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question 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 nouvelle recherche. Il conviendrait d'examiner, d'un point de vue à la fois large et pratique, le degré d'interdépendance des variantes 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 contenu restant 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 ou un principe commun 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 du doute. En ce qui concerne le cas particulier de revendications portant sur une substance connue destinée à plusieurs usages médicaux distincts, voir IV, 4.8.

7.8 Revendications dépendantes

On ne saurait objecter qu'il y a a priori absence d'unité entre une revendication dépendante et la revendication dont elle dépend, au motif 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 (cf. III,7.6, absence d'unité "a posteriori"). Il se peut que les "éléments techniques particuliers" énoncés 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 (cf. également VI, 3.6).

7.9 Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche

Dans la plupart des cas, l'absence d'unité aura probablement 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 d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications. La division de la recherche ne peut

Règle 64(1)
Règle 64(2)

ni rejeter la demande pour absence d'unité ni demander que la portée des revendications soit limitée, mais doit informer le demandeur que le rapport de recherche européenne ne peut être établi pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu que si de nouvelles taxes de recherche sont acquittées dans un délai prescrit.

7.10 Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond

C'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (cf. T 631/97, JO 1/2001, 13 ; cf. également VI, 3.4). En ce qui concerne les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, cf. III, 7.11.

Si elle estime qu'il y a unité d'invention et que le demandeur ait acquitté la ou les nouvelles taxes de recherche et demandé le remboursement partiel ou intégral de ces taxes, la division d'examen doit ordonner le remboursement de la ou des nouvelles taxes de recherche correspondantes.

Si le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire figurer dans le rapport de recherche les résultats de la recherche concernant les autres inventions, il est réputé avoir décidé que la demande doit être traitée sur la base de l'invention qui a fait l'objet du rapport de recherche (cf. G 2/92, JO 10/1993, 591). Normalement, la division d'examen confirmera dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche (cf. B-XII, 1.2) et demandera donc la suppression de toutes les inventions autres que celle qui a fait l'objet de la recherche. Si la division d'examen est convaincue, par exemple à la lumière des arguments invoqués par le demandeur que l'avis concernant l'unité d'invention au stade de la recherche n'était pas correct, une recherche additionnelle est effectuée pour la partie de l'élément qui est considéré comme formant une unité avec l'invention ayant fait l'objet de la recherche (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen est réalisé sur les revendications qui satisfont à l'exigence d'unité de l'invention.

Si le demandeur a fait usage de la possibilité de faire porter la recherche sur d'autres inventions, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de l'une de ces inventions et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées. Si le demandeur ne l'a pas encore fait, l'examinateur devrait l'inviter, lorsqu'il commence l'examen quant au fond et s'il maintient l'objection quant à l'absence d'unité, à indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être examinée et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties relatives aux autres inventions, lesquelles peuvent faire l'objet d'une demande divisionnaire (cf. VI, 9.1 et A-IV, 1).

Règle 48(1) c)
Règle 36(1)

Que la question de l'unité de l'invention ait ou non été soulevée par la division de la recherche, elle doit toujours être examinée par la division d'examen. Quand une absence d'unité est constatée, le demandeur doit être invité à limiter ses revendications de façon à répondre à cette objection. Il peut également s'avérer nécessaire de supprimer ou de modifier des parties de la description (cf. II, 7.4). Enfin, le demandeur a la possibilité de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires portant sur les éléments qui ont été retirés afin de surmonter l'objection en question (cf. VI, 9.1).

7.10.1 Revendications modifiées

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 qu'au stade de la recherche, il n'a pas été jugé utile d'étendre la recherche à ces éléments, cf. VI, 5.2ii) et B-III, 3.5). Règle 137(4)

7.11 Demandes euro-PCT

7.11.1 Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire

Comme indiqué au point B-II, 4.3, il n'est pas effectué de recherche complémentaire pour demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale. Les situations suivantes peuvent donc se présenter au cours de l'examen quant au fond : Art. 153(7)

i) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions, en acquittant des taxes de recherche additionnelles, 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 poursuit ses travaux sur cette base.

ii) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a **ni** fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions en acquittant des taxes de recherche additionnelles, **ni** modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche **et que** l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA, il émet une notification au titre de la règle 71(1) et (2), qui traite exclusivement de l'objet de l'unique invention ayant donné lieu à la recherche. Règle 164(2)

iii) Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de n'importe quelle invention ayant fait l'objet de la recherche et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées si l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA. Lorsque le demandeur n'a pas encore pris de décision à cet effet, l'examinateur l'invitera à le faire lorsqu'il commence l'examen quant au fond.

iv) Si les revendications à examiner portent sur une invention qui diffère des inventions initialement revendiquées et qui n'est pas liée à ces inventions de façon à former un seul concept inventif, il y a lieu de soulever une objection au titre de la règle 137(4) dans la première notification émise conformément à l'art. 94(3) et à la règle 71(1) et (2) (cf. également VI, 5.2 ii)). Règle 137(4)

v) Si le demandeur n'a pas payé de taxes de recherche additionnelles pendant la phase internationale et que l'examinateur n'est pas d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA, une recherche

additionnelle sera effectuée (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen portera sur l'ensemble des revendications.

Règle 36(1)

Dans les cas i) à iv), le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les inventions qui ont été supprimées afin de répondre à l'objection d'absence d'unité (cf. VI, 9 et A-IV, 1).

7.11.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée

Art. 153(7)
Règle 164(1)

Dans les cas énumérés au point B-II, 4.3, une recherche complémentaire est effectuée par la division de la recherche pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par une ISA autre que l'OEB. Si, au cours de la recherche complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité, le point B-VII, 2.4 s'applique.

La procédure devant la division d'examen dans de tels cas est décrit au point E-IX, 5.7.

7.11.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international, l'examinateur devrait considérer soigneusement la position prise dans l'IPER avant de s'en écarter. Cela 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 III, 7.11.1 et 7.11.2 ci-dessus.

7.11.4 IPER restreint

Art. 76
Règle 164(2)

Si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international concernant la demande et que le demandeur souhaite obtenir une protection pour les revendications qui ne sont pas couvertes par ce rapport parce qu'elles avaient pas fait l'objet de la recherche pendant la phase internationale en raison d'une objection d'absence d'unité, le demandeur devra déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires pour les inventions qui n'ont pas fait l'objet de la recherche.

8. Versions différentes de la demande de brevet pour différents Etats contractants (cf. également D-VII, 4).

8.1 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3)

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), deux situations peuvent se présenter :

i) la date de dépôt de la demande pendante ou de la demande qui a donné lieu au brevet en cours d'examen est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. L'art. 54(4) de la CBE 1973 est encore applicable à titre transitoire (cf. art. premier de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, JO OEB 2003, édition spéciale n° 1, 202). Si un état de la technique interférent conduit à établir différentes versions des revendications, il est possible de déposer des jeux différents de revendications pour les Etats concernés. Des descriptions et des dessins

différents ne seront nécessaires que si une description commune ne permet pas de dégager ce qui doit être protégé dans les différents Etats à partir de l'état de la technique servant de référence pour chacun d'eux (cf. également II, 4.3, IV, 7.3 et VI, 5.5).

ii) la date de dépôt de la demande pendante ou de la demande qui a donné lieu au brevet en cours d'examen est concomitante ou postérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Comme l'art. 54(4) de la CBE 1973 a été supprimé, l'état de la technique interférent est compris dans l'état de la technique pour tous les Etats contractants, quelles qu'aient été les désignations. Le fait que les taxes de désignation aient été acquittées ou non pour la demande de brevet européen antérieure est également sans importance, puisque la CBE 2000 ne contient aucune disposition qui corresponde à la règle 23bis de la CBE 1973. Désormais, il est donc impossible d'avoir des versions différentes pour différents Etats contractants sur la base de l'art. 54(3).

8.2 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'art. 61.

Si une décision passée en force de chose jugée conformément 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, "s'il y a lieu," comporter, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, des revendications, des descriptions et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés (cf. également VI, 5.5 et 9.2).

Art. 61(1) b)
Règle 17
Règle 18(1), (2)

8.3 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) a) de la CBE 1973

Lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves conformément à l'art. 167(2)a) de la CBE 1973, 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 avaient émis une telle réserve. Sans préjudice de l'art. 167(5) de la CBE 1973, la réserve faite par l'Autriche a cessé de produire ses effets après le 7 octobre 1987, et celles faites par la Grèce et l'Espagne après le 7 octobre 1992 (pour l'Espagne, cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 18 juin 2007, JO 7/2007, 439).

Art. 167(2) a) CBE 1973

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 pour établir s'il existe des droits nationaux antérieurs, mais les documents trouvés sont néanmoins mentionnés dans le rapport de recherche (cf. B-VI, 4.2). Il est cependant possible, après la délivrance du brevet européen, de se prévaloir des droits nationaux antérieurs dans une procédure nationale (comme cause de nullité), conformément à l'art. 139(2). Ces droits constituent des exceptions au principe de l'unité

Art. 139(2)

du droit européen des brevets. 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 qui pourrait être en partie déclaré nul dans certains Etats contractants. Le dépôt de revendications séparées ne doit cependant être ni exigé ni proposé.

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 le dépôt de revendications séparées pour l'Etat contractant concerné (cf. VI, 4.9 et 4.10). Cette preuve doit être apportée sous la forme d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du titre de protection (modèle d'utilité ou certificat d'utilité) ou de la demande correspondante (cf. art. 140) ; cela est nécessaire afin de ne pas compromettre sans raison l'unicité du brevet européen.

L'effet du droit national antérieur est déterminé par les dispositions législatives nationales. Il n'appartient 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.

L'examinateur doit vérifier si les revendications séparées ne contreviennent pas aux dispositions de l'art. 123(2), et si elles remplissent les autres conditions de la CBE.

Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas compris dans 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 42(1) a) :

"Se référant à ... (par exemple, à la demande antérieure numéro ..., déposée en ...), le demandeur a de sa propre initiative limité la portée de la présente demande et présenté des revendications séparées pour ... (Etat contractant)."

8.5 Calcul des taxes de revendications

Pour le calcul des taxes de revendications, cf. VI, 14.1.

CHAPITRE IV

BREVETABILITÉ

1. Généralités

1.1 Conditions fondamentales

Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre :

i) il doit y avoir "invention" dans un quelconque domaine technologique; — Art. 52(1)

ii) l'invention doit être "susceptible d'application industrielle" ;

iii) l'invention doit être "nouvelle" ; et

iv) l'invention doit impliquer une "activité inventive".

Ces conditions seront examinées tour à tour, respectivement, aux points IV, 2, 3, et 4, IV, 5, IV, 6 à 10 et IV, 11.

1.2 Autres conditions

En plus de ces quatre conditions fondamentales de brevetabilité, l'examinateur doit connaître les deux conditions suivantes, qui sont implicitement contenues dans la CBE :

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 ; et — Art. 83

ii) l'invention doit être de "caractère technique", en ce sens qu'elle doit se rapporter à un domaine technique (règle 42(1) a)), concerner un problème technique (règle 42(1) c)) et posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 43(1)) (cf. III, 2.1). — Règle 42(1)a), c) Règle 43(1)

1.3 Progrès technique, avantages

La CBE **ne** prévoit **ni** explicitement **ni** implicitement que, pour être brevetable, une invention doit 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 42(1) c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive" (cf. IV, 11).

2. Inventions

2.1 Exclusions

La CBE 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 de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), et/ou non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de — Art. 52(2)

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.

2.2 Démarche de l'examinateur

Art. 52(3)

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 l'examen fondamental de la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'art. 52(1) est séparé et distinct de celui visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, s'il est nouveau et s'il implique une activité inventive.

2.3 Liste des exclusions

Les différents éléments 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 d'être breveté et ce qui ne l'est pas.

2.3.1 Découvertes

Si une propriété nouvelle d'un matériau connu 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.

En ce qui concerne les questions plus particulières relatives aux inventions biotechnologiques, cf. IV, 3, 4.5 à 4.8 et 5.4.

2.3.2 Théories scientifiques

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe énoncé au point IV, 2.3.1 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.

2.3.3 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).

2.3.4 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, 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 de produit ni d'une revendication de 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.

2.3.5 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 d'entités 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 plan fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le plan et le procédé ou dispositif en question. En particulier, si la revendication précise que la réalisation de certaines étapes au moins du plan 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" (cf. ci-dessous).

2.3.6 Programmes d'ordinateurs

Les programmes d'ordinateurs relèvent des "inventions mises en œuvre par ordinateur", cette expression couvrant des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables dans lesquels il apparaît à première vue qu'une ou plusieurs des caractéristiques 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 dispositif, le dispositif 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.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité, les considérations de base relatives aux revendications de programmes d'ordinateurs sont en principe les mêmes 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 de surcroît, une opération de traitement de données commandée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre 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. Cependant, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans 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 la commande 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 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, dès lors que les autres conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les art. 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point IV, 5.3 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes (cf. II, 4.15), mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en oeuvre lorsqu'il est exécuté (cf. III 4.5, dernière phrase).

En outre, selon la décision T 769/92 (JO 8/1995, 525), il peut être 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.

Tout objet revendiqué qui définit ou utilise des moyens techniques est une invention au sens de l'art. 52(1) (T 258/03, JO 12/2004, 575). Si l'objet revendiqué n'a pas à première vue de caractère technique, il convient de le rejeter en vertu de l'art. 52(2) et (3). Si l'objet réussit ce test de technicité réalisé à première vue, l'examinateur devrait aborder les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. Pour apprécier l'activité inventive, l'examinateur doit établir quel problème technique objectif a été surmonté (cf. IV, 11.7.2). 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 n'apporte aucune contribution à l'état de la technique ; la revendication doit donc être rejetée pour absence d'activité inventive.

2.3.7 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. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une 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 (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.

3. Inventions biotechnologiques

3.1 Généralités et définitions

Règle 26(2), (3)

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.

3.2 Inventions biotechnologiques brevetables

Règle 27
Règle 26(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 CBE doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions des règles 26 à 29. 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 précédent moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte.

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un élément figurant dans la liste non exhaustive suivante :

Règle 27 a)

i) 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 (cf. également IV, 2.3.1).

Règle 29(1)
Règle 29(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 (cf. IV, 4.5), 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 29(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 (cf. IV, 5.4) ;

ii) 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. Règle 27 b)

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 (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111 et IV, 4.6).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. 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 variétés et ne porte pas sur une ou plusieurs variétés au sens de l'art. 53 b) (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, points 3.1 et 3.10 des motifs) ; ou

iii) 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 27 c)

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Règle 26(6)

4. Exceptions à la brevetabilité

4.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Toute invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette disposition est de priver de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants (cf. également II, 7.2). Les mines anti-personnel en sont un exemple manifeste. 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 convient de soulever une objection au titre de l'art. 53 a). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer au point VI, 7.8. Art. 53 a)

4.2 Eléments prohibés

La mise en oeuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire dans certains Etats contractants ou dans tous les Etats contractants. 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. Art. 53 a)

4.3 Utilisations choquantes et non choquantes

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, il n'y a pas à soulever d'objection au tire de l'art. 53 a). De la même façon, si une invention 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 (cf. 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 aux bonnes moeurs, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 48(1) a).

4.4 Effets économiques

Il n'appartient pas 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 (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.9 des motifs). La question à poser avant de décider s'il y a ou non une exception en vertu de l'art. 53 a) est celle de savoir si l'exploitation commerciale de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

4.5 Inventions biotechnologiques

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 28. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme concrétisant les notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs" dans ce domaine technique.

Règle 28

Conformément à l'art. 53 a) ensemble la règle 28, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

Règle 28 a)

i) des procédés de clonage des êtres humains ;

Aux fins de cette exception, 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 28 b)

ii) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

iii) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; Règle 28 c)

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).

iv) 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. Règle 28 d)

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).

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 (cf. cependant IV, 3.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16). Règle 29(1)

Sont aussi exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 53 a) 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).

4.6 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

Les exceptions à la brevetabilité visées à l'art. 53 b) comprendent "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Art. 53 b)

4.6.1 Variétés végétales

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 26(4). Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet revendiqué 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 (cf. IV, 3.2). Règle 26(4) Règle 27 b)

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 (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111). 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.

4.6.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

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 sélec- Règle 26(5)

tionner, 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 (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, est de nature technique. Il en serait de même pour une méthode de traitement de 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 IV, 4.8.1).

4.7 Procédés microbiologiques

4.7.1 Généralités

Art. 53 b)
Règle 26(6)

Comme l'énonce expressément l'art. 53 b), second membre de phrase, l'exception 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 27 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 en ce sens que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique. Par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. IV 2.3.1).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 (cf. 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 à des races animales ne peuvent pas être admises, même si celles-ci sont obtenues par un procédé microbiologique (règle 27 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).

4.7.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique

Règle 33(1)

Lorsqu'il est question de procédé microbiologique, il convient d'accorder une attention particulière à l'exigence de reproductibilité dont il est fait mention au point II, 4.11. Dans le cas d'une matière biologique qui a été

déposée conformément aux prescriptions de la règle 31, la possibilité de remettre un échantillon de la matière biologique (règle 33(1)) garantit la reproductibilité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de mentionner un autre procédé pour la production de la matière biologique.

4.8 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

Aucun brevet européen ne doit être délivré pour 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'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes". Par conséquent, 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 peuvent être brevetées. Ainsi, un procédé de fabrication de semelles orthopédiques ou un procédé de fabrication d'un membre artificiel devrait être brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre l'empreinte du pied ou de réaliser le moule du moignon sur lequel doit être ajusté un membre artificiel n'est à l'évidence pas de nature chirurgicale et ne requiert pas la présence d'une personne qualifiée sur le plan médical. En outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En revanche, un procédé de fabrication d'une endoprothèse en dehors du corps humain, qui exige la mise en œuvre d'une étape chirurgicale pour prendre les mesures, est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 c) CBE (cf. T 1005/98, non publiée au JO). Art. 53 c)

Peuvent être brevetés les produits **nouveaux**, notamment les substances ou compositions pour la mise en œuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic. Conformément à l'art. 54(4), dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en œuvre 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**"). Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode chirurgicale, de traitement thérapeutique et/ou de diagnostic devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie 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".

Même si une substance ou une composition est déjà connue pour avoir été utilisée dans le cadre d'une "première utilisation médicale", elle peut être brevetable au titre de l'art. 54(5) pour toute deuxième utilisation ou pour toute utilisation ultérieure dans une méthode visée à l'art. 53 c), à condition que ladite utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive. Art. 54(5)

L'art. 54(4) et (5) apporte par conséquent 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 relatives à la première utilisation médicale et aux utilisations ultérieures ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. 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 qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 c) et ne sera donc pas admise.

Art. 82

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'y a en général pas lieu de soulever a priori une objection d'absence d'unité d'invention (cf. III, 7.6).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67). Le même principe s'applique aux revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou aux revendications équivalentes sur le fond (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 décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général (art. 82). En ce qui concerne les revendications d'utilisation ou de procédé de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement **défini** et **réel** d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective à un récepteur, même si elle représente un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet (cf. T 241/95, JO 2/2001, 103). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également III, 4.22.

4.8.1 Limites de l'exception prévue à l'art. 53 c)

Art. 53 c)

Il convient de noter que les exceptions prévues à l'art. 53 c) se limitent aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. 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, 4.6). Par exemple, une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est considérée comme brevetable (cf. T 144/83, JO 9/1986, 301). Toutefois, un traitement

esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (cf. 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 de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 c). 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 réintroduits dans l'organisme. 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 est réintroduit dans l'organisme, 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. 53 c) 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 faut éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67 et G 1/04, JO 5/2006, 334).

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'art. 52(2) et (3), qui n'est exclu de la brevetabilité que s'il est revendiqué en tant que tel, il n'est pas possible, en vertu de l'art. 53 c), d'admettre une revendication de méthode qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique constituant une étape d'une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal. Dans ce cas, le fait que la revendication comprenne des caractéristiques relatives à une opération technique exercée sur un objet technique ou consiste en de telles caractéristiques, n'est juridiquement pas pertinent pour l'application de l'art. 53 c) (cf. T 820/92, JO 3/1995, 113 et T 82/93, JO 5/1996, 274).

Examinons les trois exceptions 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 traitements 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). Une méthode à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant, n'est pas exclue 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. Afin de déterminer si une revendication porte sur une méthode de diagnostic au sens de l’art. 53 c), il convient tout d’abord d’établir si la revendication comporte toutes les étapes nécessaires (G 1/04, JO 5/2006, 334).

La revendication doit comporter les étapes relatives à **toutes** les phases suivantes :

i) la **phase d'investigation**, qui implique le recueil de données ;

ii) la **comparaison** de ces données avec les valeurs normales ;

iii) la **constatation d'un écart significatif** (symptôme) lors de cette comparaison ;

iv) l'attribution de cet écart à un tableau clinique particulier (la **phase de décision** déductive en médecine humaine ou vétérinaire) (le diagnostic à finalité curative stricto sensu).

Si les caractéristiques relatives à l'une de ces phases font défaut et si elles sont essentielles à la définition de l'invention, elles doivent être incluses dans la revendication indépendante.

Il importe ensuite de déterminer les étapes qui présentent un **caractère technique**. La dernière phase (iv), par exemple, représente normalement une activité purement intellectuelle (à moins qu'il soit possible d'utiliser un dispositif capable d'établir des conclusions diagnostiques) et ne présente donc pas de caractère technique.

Pour satisfaire au critère "appliquées au corps humain ou animal", **chacune des étapes techniques précédentes portant sur les phases i) à iii) doit être appliquée au corps humain ou animal**. Pour chaque étape technique, il convient donc de déterminer s'il y a interaction avec le corps humain ou animal. Le type et l'intensité d'interaction ne sont pas décisifs : le critère est rempli si l'exécution de l'étape technique nécessite la présence du corps. Un contact physique direct avec le corps n'est pas requis.

La participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, par sa présence ou par la responsabilité qu'il assume, n'est pas nécessaire.

Si tous les critères précités sont remplis, la revendication définit une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal et une objection sera soulevée au titre de l'art. 53 c).

En conséquence, les méthodes qui visent uniquement à recueillir des informations (données, quantités physiques) sur le corps humain ou animal vivant (par exemple des examens radiographiques, la RMN (résonance magnétique nucléaire) ou les mesures de la tension artérielle) ne sont pas exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 53 c).

5. Application industrielle

5.1 Généralités

Art. 57

"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 comprenant 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 donc 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 au titre de l'art. 57 que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est censée remplir ou l'objet de l'invention ; en revanche, si un mécanisme à mouvement perpétuel est par exemple simplement revendiqué en tant qu'objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devra alors être formulée sur la base de l'art. 83 (cf. II, 4.11).

5.2 Méthodes d'essai

Les méthodes d'essai devraient en général être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par conséquent être brevetables, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui est lui-même susceptible d'application industrielle. En particulier, l'utilisation d'animaux dans l'industrie à des fins expérimentales, par exemple pour tester des produits industriels (par exemple pour s'assurer de l'absence d'effets pyrogènes ou allergiques) ou certains phénomènes (par exemple, pour vérifier si l'eau ou l'air sont pollués), serait brevetable.

5.3 Application industrielle et exclusion en vertu de l'art. 52(2)

Il convient de noter que "le fait d'être susceptible d'application industrielle" n'est pas une exigence qui l'emporte sur les restrictions de l'art. 52(2) ; par exemple, une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable, eu égard à l'art. 52(2)c), même si elle peut être appliquée aux réserves de pièces de rechange d'une usine. D'autre part, bien qu'une invention doive être "susceptible d'application industrielle" et que la description doive indiquer, si cela n'apparaît pas à l'évidence, 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 ou aux applications industrielles.

5.4 Séquences et séquences partielles de gènes

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). Si 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. 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.

Règle 42(1) f)
Règle 29(3)

6. Etat de la technique

6.1 Généralités et définition

Art. 54(1)
Art. 54(2)

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 étant "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. 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 pour les documents ou autres sources d'informations. Il existe toutefois certaines restrictions particulières (cf. IV, 10). 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, la présente section 5 ne traite la question de la mise à la disposition du public qu'en ce qui concerne la description écrite (soit seule, soit combinée à une description orale ou à une utilisation antérieure).

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.

Art. 52(1)

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, cf. IV, 9.

Une description écrite, c'est-à-dire un document, devrait être considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs 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, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets ("Bekanntmachung im Patentblatt"). Le rapport de recherche cite également des documents au sujet desquels des incertitudes en ce qui concerne leur accessibilité au public ou la date exacte de leur publication ne sont pas écartées ou ne le sont que partiellement. Si le demandeur conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document, l'examinateur devrait décider s'il doit examiner plus avant la question. Lorsque le demandeur présente des raisons solides de mettre 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'examen de la question. 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'un usage antérieur (par exemple une 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 de solides raisons, là encore l'examinateur ne devrait pas examiner la question plus avant.

6.2 Exposé suffisant

Un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) que si les informations fournies à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente (cf. IV, 9.3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, JO 1-2/1990, 22 ; T 206/83, JO 1/1987, 5 et T 491/99, non publiée au JO).

6.3 Date de dépôt ou de priorité — Art. 89

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'art. 54(2) et à l'art. 54(3), doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. B-X, 9.2 iv)) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de (de dépôt ou de priorité) antérieure.

Bien entendu, si tout ce qui constitue l'état de la technique a été rendu accessible au public avant la date du document de priorité le plus ancien, il n'est pas nécessaire que l'examinateur s'occupe des dates qui ont été attribuées (et il ne devrait pas le faire).

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants (cf. A-II, 5.1) tardivement au titre de la règle 56, la date attribuée à la demande est la date de dépôt de ces éléments manquants, en vertu de la règle 56(2) (cf. A-II, 5.3), sauf s'ils figurent intégralement dans le document de priorité et s'il est satisfait aux exigences de la règle 56(3) (cf. A-II, 5.4), auquel cas la date initiale de dépôt est conservée. La date de la demande dans son ensemble correspond donc soit à la date de dépôt des éléments manquants, soit à la date initiale de dépôt. — Règle 56

Les revendications déposées en réponse à une notification établie au titre de la règle 58 (cf. A-III, 15) ne modifient pas la date de dépôt de la demande (cf. A-III, 15), puisqu'elles sont considérées comme des modifications de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3.1). — Règle 58

6.4 Documents rédigés dans une langue non officielle

Le rapport de recherche inclura un document qui n'est pas rédigé dans une langue officielle uniquement s'il est manifeste (par exemple sur la base de dessins, d'un abrégé ou d'un brevet correspondant rédigé dans une langue officielle, ou encore sur la base d'une traduction établie par l'examinateur ou une personne connaissant la langue dans laquelle le document est rédigé) que ce document est pertinent (cf. B-X, 9.1.2 et 9.1.3). Dans l'avis au stade de la recherche ou dans la notification prévue à l'art. 94(3), l'examinateur peut mentionner ce document sur la base de preuves identiques. Toutefois, si le demandeur conteste la pertinence du document et présente des raisons particulières, l'examinateur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et de l'état de la technique dont il dispose, il est justifié de maintenir ce document. 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.

7. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

7.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(3)

Art. 54(3)
Art. 56
Art. 89
Art. 85

L'état de la technique englobe également le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées, conformément à l'art. 93, à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date. Les demandes antérieures ne sont comprises dans l'état de la technique qu'en ce qui concerne la nouveauté et non l'activité inventive. La "date de dépôt" visée à l'art.54(2) et (3) doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité (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 portant sur des modes de réalisation impraticables) ;

ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (cf. II, 4.19, avant-dernier paragraphe) ; et

iii) tout élément compris dans l'état de la technique pour autant qu'il est explicitement décrit.

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, 2).

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'art. 54(3).

7.1.1 Exigences à remplir

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) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure. Si la demande européenne publiée revendique une priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (art. 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande dont la priorité est revendiquée. 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, et ce que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valable.

En outre, la demande interférente doit obligatoirement être encore 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 qu'elle ait 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 être interprété 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.

Les changements prenant effet après la date de publication (p.ex. le retrait d'une désignation, le défaut de paiement des taxes de désignation, le retrait de la revendication de priorité, ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3) (cf. III, 8.1 pour les dispositions transitoires concernant l’art. 54(4) de la CBE 1973).

7.2 Demandes euro-PCT

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux demandes PCT désignant EP, mais avec une différence importante. Il ressort en effet clairement de l'art. 153, ensemble la règle 165, qu'une demande PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3), à moins que le demandeur n'ait acquitté la taxe de dépôt prescrite au titre de la règle 159(1) c) et remis à l'OEB la demande PCT en allemand, en anglais ou en français (ce qui signifie qu'une traduction doit être produite lorsque la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol, en russe ou en arabe).

Art. 153
Règle 165

7.3 Etats désignés en commun

Cf. III, 8.1 pour l'applicabilité transitoire de l'art. 54(4) de la CBE 1973 aux demandes en instance le 13 décembre 2007 et aux brevets qui ont déjà été délivrés à cette date.

7.4 Double protection par brevet

La CBE ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date (de

dépôt ou de priorité). Cependant, un principe admis dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas possible de délivrer deux brevets au même demandeur pour une invention. Un demandeur peut être autorisé à maintenir deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait différente et se rapportent à des inventions différentes. Cependant, dans le rare cas où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles le ou les mêmes Etats seraient définitivement désignés (du fait de la confirmation donnée par le paiement des taxes de désignation correspondantes) et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au point VI, 9.1.6), le demandeur sera prié soit de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir parmi ces demandes celle qu'il veut maintenir. Si deux demandes ayant la même date (de dépôt ou de priorité) 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.

8. Interférence avec des droits nationaux antérieurs

Règle 138

Lorsqu'il existe un droit national antérieur dans un Etat contractant désigné dans la demande, le demandeur peut apporter des modifications de plusieurs manières. Il peut tout d'abord retirer simplement de sa demande la désignation de l'Etat contractant où il existe un droit national antérieur. Pour cet Etat, il peut également déposer des revendications différentes de celles valables pour les autres Etats désignés. Enfin, il peut limiter son jeu de revendications de sorte que le droit national antérieur ne soit plus pertinent.

La modification de la demande afin de tenir compte de droits nationaux antérieurs ne doit jamais être exigée ou proposée (cf. également III, 8.4). En revanche, si les revendications ont été modifiées, la modification de la description et des dessins doit être exigée si elle est nécessaire pour éviter toute confusion.

9. Nouveauté

9.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(2)

Art. 54(1)

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. En ce qui concerne la définition de l'"état de la technique", cf. IV, 6. Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive, cf. IV, 11.8), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (T 305/87, JO 8/1991, 429).

Mais si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document dans lequel figure la référence, 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 (cf. T 153/85, JO 1-2/1998, 1). (En ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3), cf. IV, 7.1 et II, 4.19, avant-dernier

paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. IV, 9.3).

En outre, tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers qui excluent des modes de réalisation impraticables) et l'état de la technique mis en évidence dans un document, pour autant qu'il est explicitement décrit, doivent être considérés comme incorporés dans le document.

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 un document.

9.2 Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci découle directement et sans 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 "ce qui découle directement et sans équivoque d'un document" est importante. Ainsi, lors de l'examen de 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 relève de l'examen de l'activité inventive.

9.3 Date pertinente d'un document antérieur

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 pertinente du document. Par "date pertinente", 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) (cf. IV, 7.1).

9.4 Divulgation suffisante d'un document antérieur

Un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) que si les informations qu'il fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente du document (cf. IV, 9.3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, JO 1-2/1990, 22 ; T 206/83, JO 1/1987, 5 et T 491/99, non publiée au JO).

De même, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule est mentionné dans un document de l'état de la technique n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ce document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date pertinente du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.

9.5 Divulgation générique et exemples spécifiques

Lors de l'examen de la nouveauté, 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 spécifique détruit la nouveauté d'une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. Par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté 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.

9.6 Divulgation implicite et paramètres

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 l'enseignement d'un document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat couvert par la 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 de l'enseignement figurant dans le document antérieur (en ce qui concerne toutefois la deuxième utilisation non médicale, cf. IV, 9.7). 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, 4.11). Il se peut 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 par ailleurs en tous points identiques (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 en ce qui concerne les paramètres, 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).

9.7 Examen de la nouveauté

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur devrait tenir compte des indications données aux points III, 4.5-4.21. 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, 4.13). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle 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, 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 (cf., par exemple, le cas du "moule pour acier fondu" cité au point III. 4.13). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. IV, 4.8.

Il y a lieu également de noter qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique (deuxième utilisation non médicale) 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. G 2/88, JO 4/1990, 93 et G 6/88, JO 4/1990, 114). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. IV, 4.8.

9.8 Inventions de sélection

Les inventions de sélection consistent à sélectionner des éléments individuels, des sous-ensembles ou des plages de valeurs limitées qui n'ont pas été mentionnés explicitement, à l'intérieur d'un ensemble ou d'une plage de valeurs plus vaste et connu(e).

i) Pour apprécier la nouveauté d'une sélection, il convient de déterminer si les éléments choisis sont divulgués sous une forme (concrète) individualisée dans l'état de la technique (cf. T 12/81, JO 8/1982, 296). Une sélection à partir d'une liste unique d'éléments divulgués de manière spécifique ne confère pas un caractère de nouveauté. Cependant, si une sélection doit être effectuée à partir de deux listes ou plus d'une longueur déterminée pour obtenir une combinaison spécifique de caractéristiques, la combinaison de caractéristiques qui en résulte, n'étant pas divulguée de manière spécifique dans l'état de la technique, confère un caractère de nouveauté (principe dit des "deux listes"). Des exemples de ce type de sélections à partir de deux listes ou plus sont :

   a) composés chimiques individuels obtenus à partir d'une formule générique connue, le composé choisi découlant de la sélection de substituants spécifiques à l'intérieur d'au moins deux "listes" de substituants données pour définir la formule générique connue. Il en va de même pour des mélanges spécifiques découlant de la sélection de composants individuels à partir de listes de composants formant le mélange de l'état de la technique ;

   b) produits de départ pour la fabrication d'un produit final ;

   c) sélection de plages de valeurs limitées pour plusieurs paramètres à partir de plages de valeurs correspondantes connues.

ii) La sélection d'une plage de valeurs limitée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, est considérée comme nouvelle s'il est satisfait aux trois critères suivants (cf. T 198/84, JO 7/1985, 209 ; T 279/89, non publiée au JO) :

   a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue ;

   b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue ;

   c) la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique).

Un effet se produisant uniquement dans la plage de valeurs limitée telle que revendiquée ne peut pas en soi conférer un caractère nouveau à cette dernière. Cependant, s'il se produit dans la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée, et non dans l'ensemble de la plage de valeurs connue, cet effet technique peut confirmer qu'il est satisfait au critère c), à savoir que l'invention est nouvelle et ne constitue pas une partie quelconque de l'état de la technique. Le sens du terme "étroit" et de l'expression "suffisamment éloigné" doit être déterminé au cas par cas. Un effet obtenu à l'intérieur de la plage de valeurs connue peut également constituer le nouvel effet technique se produisant à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée, si dans la plage de valeurs sélectionnée cet effet est d'une plus grande ampleur.

iii) En cas de recoupement des plages de valeurs (par exemple plages de valeurs numériques, formules chimiques) de l'objet revendiqué avec l'état de la technique, les mêmes principes s'appliquent pour l'évaluation de la nouveauté que dans d'autres cas, par exemple les inventions de sélection (cf. T 666/89, JO 8/1993, 495). Il convient de déterminer l'objet qui a été mis à la disposition du public par une divulgation antérieure et qui est compris de ce fait dans l'état de la technique. Dans ce contexte, il faut prendre en considération non seulement les exemples, mais aussi tout le contenu du document antérieur. Pour ce qui est des recoupements de plages de valeurs ou de plages de valeurs numériques de paramètres physiques, la nouveauté est détruite par la mention explicite d'un point extrême de la plage de valeurs connue, par la mention explicite de valeurs intermédiaires ou par un exemple spécifique de l'état de la technique tombant dans la zone de recoupement. Il ne suffit pas d'exclure des valeurs spécifiques comprises dans l'état de la technique et destructrices de nouveauté ; il faut également examiner la question de savoir si l'homme du métier, sur la base des données techniques et compte tenu des connaissances générales qu'il est censé avoir dans le domaine concerné, envisagerait sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, force est de conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Dans l'affaire T 26/85, JO 1-2/1990, 22, l'homme du métier ne pouvait pas envisager sérieusement de travailler dans la zone de recoupement, car l'état de la technique contenait contre toute attente une déclaration motivée le dissuadant clairement de sélectionner ladite plage de valeurs, bien que celle-ci ait été revendiquée dans l'état de la technique en question. Les critères mentionnés au point ii) ci-dessus peuvent être appliqués par analogie pour apprécier la nouveauté des plages de valeurs numériques se recoupant (cf. T 17/85, JO 12/1986, 406). Pour ce qui est des recoupements de formules chimiques, on reconnaît la nouveauté si l'objet revendiqué, dans la zone de recoupement, se démarque par un nouvel élément technique de l'état de la technique (nouvel enseignement technique), cf. T 12/90, point 2.6 de l'exposé des motifs, non publiée au Journal officiel. Il s'agit par exemple d'un résidu chimique sélectionné de manière spécifique, qui est couvert en des termes généraux par l'état de la technique dans la zone de recoupement, mais qui n'est pas individualisé dans le document antérieur. Autrement, il faut se poser la question de savoir si l'homme du métier envisagerait sérieusement de travailler dans la plage de valeurs commune et/ou admettrait que la zone de

recoupement est divulguée directement et sans ambiguïté de manière implicite dans l'état de la technique (cf. par exemple T 536/95, non publiée au JO). Si tel est le cas, il y a absence de nouveauté.

10. Divulgations non opposables

10.1 Généralités

Il n'existe que deux cas dans lesquels une divulgation antérieure de l'invention n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique et n'est donc pas prise en considération, à savoir lorsque la divulgation "résulte directement ou indirectement" : Art. 55(1)

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) a)

ii) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officiellement reconnue au sens de l'art. 55(1) b). Art. 55(1) b)

10.2 Délai

Dans les cas visés aux alinéas 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. La date déterminante pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, et non la date de priorité (G 3/98, JO 2/2001, 62 et G 2/99, JO 2/2001, 83).

10.3 Abus évident

En ce qui concerne le cas visé à l'alinéa 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, 9.2).

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 (cf. T 585/92, JO 3/1996, 129).

10.4 Exposition internationale

Dans le cas visé à l'alinéa 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 est opposable à 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 Art. 55(2) Règle 25

répondant aux exigences de la règle 25 (cf. A-IV, 3). La liste des expositions officiellement reconnues est publiée au Journal officiel.

11. Activité inventive

11.1 Généralités

Art. 56

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 est nouvelle si elle se distingue des techniques connues. La question de savoir si elle implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

11.2 Etat de la technique ; date de dépôt

L'état de la technique pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'art. 54(2) (cf. IV, 6). Il doit être interprété comme se rapportant aux informations qui sont pertinentes pour un domaine technologique (T 172/03, non publiée au JO). N'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'art. 54(3). Ainsi qu'il est exposé au point IV, 6.3, le terme "date de dépôt" figurant à l'art. 54(2) désigne, le cas échéant, la date de priorité (cf. chapitre V).

11.3 Homme du métier

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé 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 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 comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81, JO 6/1982, 225). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.

11.4 Evidence

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour 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 à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à

la différence de la nouveauté (cf. IV, 9.3), 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, la veille de la date de dépôt ou de la date de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

11.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est 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. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "**assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques",** et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive (cf. IV, 11.7.2, dernier paragraphe). Un ensemble de caractéristiques techniques représente une combinaison de caractéristiques si l'interaction fonctionnelle entre les caractéristiques produit un effet technique combiné qui est différent, par exemple qui va au-delà de la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement. En d'autres termes, les interactions des caractéristiques individuelles doivent produire un effet de synergie. En l'absence d'un tel effet, on est en présence d'un simple assemblage de caractéristiques (cf. T 389/86, JO 3/1988, 87).

Par exemple, l'effet technique d'un transistor individuel est pour l'essentiel celui d'un interrupteur électronique. Toutefois, des transistors interconnectés pour former un microprocesseur interagissent de façon synergique pour obtenir des effets techniques, tels que le traitement de données, qui vont au-delà de la somme des effets techniques qu'ils produisent individuellement (cf. également IV-Annexe 2).

11.6 Origine de l'invention

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, lorsqu'il examine si l'invention implique 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 nouvelle idée ou d'un problème à résoudre qui n'a pas encore été mis en évidence (la solution paraissant évidente dès que le problème est clairement exposé) ;

Exemple : des essais réalisés par le demandeur ont révélé que l'effet d'une formulation chimique connue n'était plus satisfaisant après un stockage prolongé, de sorte que la solution revendiquée apparaissait rétrospectivement banale et évidente (cf. 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.

11.7 Approche problème-solution

Dans la pratique, pour apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, l'examinateur devrait en principe appliquer l'**approche problème-solution**.

L'approche problème-solution comporte trois étapes principales :

i) déterminer "l'état de la technique le plus proche",

ii) établir le "problème technique objectif" à résoudre, et

iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

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

L'état de la technique le plus proche est la combinaison de caractéristiques, divulguée dans une seule référence, qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement évident conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (T 606/89, non publiée au JO).

Il convient d'apprécier l'état de la technique le plus proche du point de vue de l'homme du métier, à la veille de la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

Lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, il convient de tenir compte de ce que le demandeur reconnaît lui-même comme étant

connu dans la description et les revendications. L'examinateur devrait considérer qu'une telle constatation de l'état de la technique connu est correcte, à moins que le demandeur ne déclare qu'il a commis une erreur (cf. VI, 8.2).

11.7.2 Formulation du problème technique objectif

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 niveau des caractéristiques (qu'elle soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives** de l'invention", puis de formuler le problème technique.

Les caractéristiques qui ne contribuent ni en soi ni en combinaison avec d'autres caractéristiques au caractère technique d'une invention ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (cf. T 641/00, JO 7/2003, 352). Une telle situation peut par exemple se présenter lorsqu'une caractéristique contribue uniquement à résoudre un problème non technique, tel qu'un problème se posant dans un domaine exclu de la brevetabilité (cf. T 931/95, JO 10/2001, 441).

Lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter (T 641/00, JO 7/2003, 352 et T 172/03, non publiée au JO).

Dans le cadre de l'approche problème-solution, 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. Le problème technique ainsi défini est souvent dénommé le "**problème technique objectif**".

Il se peut que le problème technique objectif formulé de cette façon soit différent de ce que le demandeur a présenté dans sa demande comme "le problème". Ce dernier peut devoir être reformulé, car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, figurant 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. En particulier, l'état de la technique cité dans le rapport de recherche peut placer l'invention dans une perspective entièrement différente de celle qui découle de la lecture de la seule demande.

La mesure dans laquelle le problème technique peut être reformulé doit être évaluée au regard des faits dans chaque cas particulier. 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 présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. IV, 11.10 et T 184/82, JO 6/1984, 261).

Il y a lieu de noter que le problème technique objectif doit être formulé de telle façon qu'il ne préjuge pas de la solution technique. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution technique selon l'invention conduira immanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (T 229/85, JO 6/1987, 237).

La notion de "problème technique" devrait quoi qu'il en soit être interprétée au sens large ; elle n'implique pas nécessairement que la solution technique 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.

Le problème technique objectif doit parfois être considéré comme un assemblage de plusieurs "**problèmes partiels**". Tel est le cas lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives, combinées entre elles, ne produit aucun effet technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par différents jeux de caractéristiques distinctives (cf. IV, 11.8 et T 389/86, JO 3/1988, 87).

11.7.3 Approche could-would

La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **aurait** incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention (cf. IV, 11.4).

En d'autres termes, la question n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de parvenir à l'invention en adaptant ou en modifiant l'état de la technique le plus proche, mais s'il **aurait agi** ainsi dans l'espoir de résoudre le problème technique objectif ou d'obtenir un perfectionnement ou un avantage quelconque parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (cf. T 2/83, JO 6/1984, 265), et ce avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour la revendication examinée.

11.8 Combinaison de documents de l'état de la technique

Il est permis de combiner la divulgation de un ou plusieurs documents, de différentes parties d'un document ou d'autres éléments de l'état de la technique (par exemple un usage antérieur public) avec l'état de la technique le plus proche. Toutefois, lorsqu'il faut combiner plus d'une divulgation avec l'état de la technique pour parvenir à une combinaison de caractéristiques, cela peut être le signe d'une activité inventive.

La situation diffère lorsque l'invention apporte une solution à plusieurs "problèmes partiels" indépendants (cf. IV, 11.5 et 11.7.2). Dans un tel cas de figure, il convient en effet d'apprécier séparément, pour chaque problème partiel, si la combinaison des caractéristiques résolvant le problème partiel découle à l'évidence de l'état de la technique. Un document différent peut donc être combiné avec l'état de la technique le plus proche pour chaque problème partiel (cf. T 389/86, JO 3/1988, 87). Il

suffit toutefois que l'une de ces combinaisons de caractéristiques implique une activité inventive pour que l'objet de la revendication soit inventif.

Lorsqu'il détermine s'il aurait été évident de combiner deux divulgations distinctes ou plus, l'examinateur devrait également en particulier :

i) se demander si le contenu des divulgations (par exemple des documents) est susceptible de rendre probable ou non leur combinaison par l'homme du métier lorsque celui-ci est confronté 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 qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations ne devrait pas, en règle générale, être considérée comme évidente ;

ii) se demander si les divulgations, par exemple des documents, proviennent de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés ;

iii) avoir à l'esprit qu'il serait évident, pour l'homme du métier, de combiner deux parties ou plus du même document s'il existe un motif raisonnable d'associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident de combiner avec un document antérieur un manuel réputé ou un dictionnaire classique, ce n'est là en effet qu'un exemple particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner l'enseignement d'un ou plusieurs documents avec les **connaissances générales de l'homme du métier** dans le domaine technique considéré. D'une façon générale, il serait également évident, pour l'homme du métier, de combiner deux documents dont l'un fait référence à l'autre d'une manière claire et certaine (pour les références considérées comme faisant partie intégrante de la divulgation, cf. IV, 7.1 et 9.1). Il en va de même lorsqu'il s'agit de déterminer si un document peut être combiné avec un élément de l'état de la technique rendu public antérieurement de quelque façon que ce soit, par exemple par un usage.

11.9 Indices

11.9.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire

Il y a lieu de noter que si l'invention résulte d'une modification désavantageuse prévisible de l'état de la technique le plus proche, que l'homme du métier pouvait clairement prévoir et correctement apprécier, et si cet inconvénient prévisible n'est pas accompagné d'un avantage technique inattendu, l'invention revendiquée n'implique alors aucune activité inventive (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217 et T 155/85, JO 3/1988, 87). En d'autres termes, la simple obtention d'un effet désavantageux n'implique aucune activité inventive. Toutefois, si un tel effet désavantageux s'accompagne d'un avantage technique inattendu, il se peut qu'il y ait activité inventive. Il en va de même lorsqu'une invention résulte simplement d'une modification non fonctionnelle arbitraire d'un dispositif compris dans l'état de la technique ou d'un choix purement arbitraire parmi une multitude de solutions possibles (cf. T 72/95, non publiée au JO, et T 939/92, JO 6/1996, 309).

11.9.2 Analyse a posteriori ; avantage technique surprenant

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 alléguée. Il devrait dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'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 présentés 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, qui ne représente pas un simple effet supplémentaire obtenu dans une "situation à sens unique" (cf. ci-dessous), et que cet avantage technique peut être rapporté d'une manière convaincante à l'une des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examinateur devrait s'interroger avant de soulever à l'égard de cette revendication une objection de défaut d'activité inventive.

11.9.3 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

L'obtention d'un effet technique inattendu peut être considérée comme un indice d'activité inventive. Toutefois, s'il aurait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat qui serait couvert par une revendication, par exemple en l'absence de variantes de sorte que l'on se trouve dans une situation "à sens unique", l'effet inattendu constitue un simple effet supplémentaire qui ne confère aucun caractère inventif à l'objet revendiqué (cf. T 231/97, non publiée au JO et T 192/82, JO 9/1984, 415).

11.9.4 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial

Lorsque l'invention résoud un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillent depuis longtemps ou répond à un besoin existant depuis longtemps, cela peut être considéré comme un indice d'activité inventive.

Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice d'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).

11.10 Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur

Les arguments et moyens de preuves pertinents que l'examinateur prend en considération pour apprécier l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être présentés par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (voir 11.7.2 supra et VI, 5.3.4, 5.3.5 et 5.3.7).

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 IV, 11.7.2, 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. Il semble à première vue, compte tenu de l'état de la technique pertinent, 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, à savoir une 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 ou l'ajout de cet énoncé dans la description. Une telle modification n'est autorisée que si elle satisfait aux conditions énumérées au point VI, 5.3.7. 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).

11.11 Inventions de sélection

L'objet des inventions de sélection diffère de l'état de la technique le plus proche en ce qu'il représente une sélection de sous-ensembles ou de plages de valeurs limitées. Si cette sélection est liée à un effet technique particulier et qu'il n'existe aucun indice conduisant l'homme du métier à cette sélection, l'activité inventive est reconnue (l'effet technique qui se produit à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée peut aussi être identique à l'effet obtenu avec la plage de valeurs plus large et connue, tout en ayant des proportions inattendues). Il ne faut pas confondre le critère consistant à "envisager sérieusement" (de travailler dans la zone de recoupement), qui est mentionné en corrélation avec le test de nouveauté pour des plages de valeurs se recoupant, avec l'évaluation de l'activité inventive. Pour cette dernière, il faut se demander si l'homme du métier aurait procédé à la sélection ou aurait choisi la plage de valeurs commune dans l'espoir de résoudre le problème technique à la base de l'invention ou dans l'attente d'une amélioration ou d'un avantage. Si la réponse est négative, l'objet revendiqué implique une activité inventive.

11.12 Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories

Lorsqu'une revendication indépendante est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'objet des revendications qui en dépendent est nouveau et inventif, sauf si l'objet d'une revendication dépendante a une date ultérieure (de dépôt ou de priorité) à celle de la revendication indépendante et qu'il convient de prendre en considération des documents intermédiaires (cf. V, 2.4.3).

De même, si une revendication de produit est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si une revendication relative au procédé qui conduit inévitablement à l'obtention dudit produit ou une revendication

relative à l'utilisation de ce produit est nouvelle et inventive. En particulier, les procédés par analogie, à savoir des procédés qui, en soi, n'impliqueraient par ailleurs aucune activité inventive, sont néanmoins brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217). Il y a néanmoins lieu de noter que lorsque les revendications de produit, de procédé et d'utilisation ont des dates (de dépôt ou de priorité) différentes, il peut s'avérer nécessaire d'examiner séparément si leur objet est nouveau et implique une activité inventive au regard des documents intermédiaires.

11.13 Exemples

L'annexe au présent chapitre donne des exemples de cas où une invention peut être considérée comme évidente ou comme impliquant une activité inventive. Il convient toutefois de souligner que ces exemples sont uniquement fournis à titre d'illustration et qu'il y a lieu dans chaque cas d'appliquer le principe suivant : "était-ce évident aux yeux de l'homme du métier ?" (cf. IV, 11.7). Les examinateurs devraient éviter de se baser sur l'un de ces exemples dans un cas donné lorsqu'un tel exemple n'est pas clairement applicable. Enfin, cette liste n'est pas exhaustive.

CHAPITRE IV – Annexe

EXEMPLES CONCERNANT L'EXIGENCE D'ACTIVITE INVENTIVE - INDICES (cf. IV, 11.13)

1. Application 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) L'enseignement d'un document antérieur est incomplet 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 de l'état de la technique que par l'utilisation d'**équivalents** (mécaniques, électriques ou chimiques) **bien connus**.

Exemple : l'invention porte sur 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 en une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les **propriétés également connues** de cette dernière.

Exemple : une composition de 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 telles 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 particulier 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 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 **in**duction. Il devrait dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par **con**duction avec le même effet. Toutefois, si l'énergie haute fréquence est utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant normalement nécessaire durant le soudage par conduction pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et le feuillard), l'effet supplémentaire 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. Dans ce cas, il y aurait activité inventive.

ii) Utilisation nouvelle d'un dispositif connu ou d'une matière connue, impliquant **la suppression de difficultés techniques** impossibles à surmonter par les techniques habituelles.

Exemple : l'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à en 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 fallait surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

2. Combinaison évidente de caractéristiques ?

2.1 Combinaison évidente et par conséquent **non inventive** de caractéristiques :

L'invention consiste simplement à **juxtaposer** ou à associer des dispositifs ou des procédés connus fonctionnant chacun de façon normale, sans qu'il en résulte aucune interaction non évidente dans le fonctionnement.

Exemple : une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

2.2 Combinaison non évidente et par conséquent **inventive** de caractéristiques :

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique est obtenu. A cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient elles-mêmes intégralement ou en partie connues ou non. Toutefois, si la combinaison de caractéristiques représente un simple effet supplémentaire, obtenu par exemple dans une "situation à sens unique", il se pourrait que la combinaison n'implique aucune activité inventive.

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'analgésique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

3. Sélection évidente ?

3.1 Sélection évidente et par conséquent **non inventive** parmi un certain nombre de possibilités connues :

i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de **variantes également appropriées**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé chimique connu à propos duquel on sait qu'il est possible de fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre d'autres 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 des essais de routine ou par application de **méthodes de recherche ordinaires**.

Exemple : l'invention porte sur 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) Il 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 rapportant la stabilité thermique à la teneur en substance X.

iv) L'invention consiste simplement à **sélectionner**, dans **un groupe très large**, des composés ou des combinaisons chimiques déterminés (y compris des alliages).

Exemple : l'état de la technique inclut la divulgation 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 qui sont définis en tant que 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 ni 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, de sorte qu'il serait probablement amené à faire lui-même cette sélection.

3.2 Sélection non évidente et par conséquent inventive parmi un certain nombre de possibilités connues :

i) L'invention consiste à **sélectionner** dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par ex. température et 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 chimiques **déterminés** (y compris des alliages) présentant des **avantages inattendus**.

Exemple : si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution donné au point 3.1.IV ci-dessus, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans la divulgation antérieure. 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, 11.10 et VI, 5.3.5), 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 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 ne comportant aucune précaution à prendre pour isoler la boisson de l'air ambiant (parce qu'aucune précaution n'est nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

CHAPITRE V

PRIORITÉ

1. Le droit de priorité

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen

Conformément à l'art. 80, la date de dépôt accordée à une demande de brevet européen est celle à laquelle cette demande satisfait aux exigences de la règle 40 ou, si elle est déposée dans le cadre du PCT, la date à laquelle elle satisfait aux exigences de l'art. 11 PCT. Cette date reste inchangée sauf dans le cas particulier, prévu à la règle 56 CBE et à l'art. 14(2) PCT, où les dessins ou des parties de la description ont été déposés à une date ultérieure. Règle 40

Si la demande ne revendique pas de priorité, la date de la demande est celle de son dépôt. Cette date est importante pour déterminer la date d'expiration de certains délais (par exemple le délai dans lequel la désignation de l'inventeur doit être effectuée conformément à la règle 60), pour définir l'état de la technique pertinent en vue d'apprécier si l'objet de la demande est nouveau ou s'il découle d'une manière évidente de l'état de la technique, et pour déterminer, conformément à l'art. 60(2), quelle est la demande de brevet européen qui doit être examinée lorsque plusieurs demandes européennes ont été déposées par différentes personnes pour la même invention.

1.2 Date de priorité

Toutefois, il arrive fréquemment que la demande de brevet européen revendique la 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 doit être prise en considération aux fins mentionnées au point précédent. Art. 89

1.3 Priorité valablement revendiquée

Pour que le droit de priorité soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies : Art. 87(1) Art. 87(5)

i) la demande antérieure doit avoir été déposée dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris, un membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans un Etat ayant conclu un accord bilatéral ou multilatéral équivalent avec l'Office (à ce jour, aucun accord de ce type n'a été conclu) ;

ii) la demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le demandeur de la demande européenne ou par son prédécesseur en droit ;

iii) la demande antérieure doit avoir été déposée dans un délai maximum de 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne ; et

iv) la demande antérieure doit avoir constitué la "première demande" déposée pour la même invention que celle qui fait l'objet de la demande européenne (cf. V, 1.4 et 1.4.1).

En ce qui concerne le point i), les termes "dans ou pour" un Etat partie à la Convention de Paris ou un membre de l'OMC signifient que la demande Art. 87(2) Art. 87(3)

antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale, une demande européenne ou une demande PCT. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat partie à 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 ou de certificat d'utilité. En revanche, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou de modèles industriels ne sont pas reconnus (cf. J 15/80, JO 7/1981, 213). Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour établir une date de dépôt, 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.

En ce qui concerne les points ii) et iii), cf. respectivement les points A-III, 6.1 et 6.6.

Art. 87(1)

En ce qui concerne le point iv), l'expression "la même invention" utilisée à l'art. 87(1) signifie que l'objet d'une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Cela signifie que la combinaison particulière de caractéristiques présentes dans la revendication doit être exposée au moins de manière implicite dans la demande antérieure (cf. V, 2.2 et G 2/98, JO 10/2001, 413).

1.4 Première demande

Art. 87(1)

Doit être revendiquée comme priorité la date de dépôt de la "première demande", c'est-à-dire de la demande divulguant pour la première fois tout ou 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 ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne (cf. V, 1.4.1).

Lorsque la revendication de priorité n'est pas valable, la date de la demande européenne est celle de son dépôt. L'objet antérieurement divulgué de la demande européenne n'est pas nouveau, si la demande encore plus ancienne susmentionnée a été publiée avant la date de dépôt de la demande européenne (art. 54(2)) ou si la demande encore plus ancienne est également une demande européenne publiée à ou après la date de dépôt de la demande européenne concernée (art. 54(3)).

1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande

Art. 87(4)

Une demande déposée ultérieurement pour le même objet et dans ou pour le même Etat ou membre de l'OMC est considérée comme la "première demande" aux fins de la revendication de priorité si, à la date où cette demande ultérieure a été déposée, la demande encore plus ancienne a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas servi de base à une revendication de priorité. L'OEB n'examinera pas cette question à moins qu'il n'y ait une preuve de l'existence d'une demande encore plus ancienne comme, par exemple, dans le cas d'une demande de "continuation-in-part" au sens de la législation des

Etats-Unis. Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande encore plus ancienne pour le même objet et que 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 convient d'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 encore plus ancienne en ce qui concerne l'objet de la demande qui est examinée.

1.5 Priorités multiples

"Des priorités multiples peuvent être revendiquées", c'est-à-dire qu'une demande de brevet européen peut revendiquer 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 ou un même membre de l'OMC, soit dans ou pour plusieurs Etats ou plusieurs membres de l'OMC, 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 acquerra le bénéfice de la date de priorité du document de priorité le plus ancien qui le divulgue. Si, par exemple, la demande de brevet européen décrit et revendique deux modes de réalisation A et B d'une invention, A étant exposé dans une demande française et B dans une demande allemande, toutes deux ayant été déposées dans les 12 mois qui précèdent, il est possible de revendiquer la priorité de ces deux demandes pour les parties correspondantes de la demande de brevet européen. Ainsi, le mode de réalisation A bénéficira de la priorité de la demande française et le mode de réalisation B bénéficira de la priorité de la demande allemande. Si ces deux modes de réalisation A et B sont revendiqués sous forme de variantes dans la même revendication, chaque variante acquerra de la même façon le bénéfice de la date de priorité correspondante. D'autre part, si une demande de brevet européen est fondée sur une première demande antérieure divulguant un élément C et sur une deuxième demande antérieure divulguant un élément D, aucune de ces deux demandes ne divulguant la combinaison de C et de D, la revendication portant sur cette combinaison aura uniquement le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même. En d'autres termes, il n'est pas permis de combiner l'ensemble des documents de priorité à la manière d'une mosaïque. Une exception peut être admise lorsque l'un des documents de priorité contient une référence à l'autre et indique explicitement que les caractéristiques exposées dans les deux documents peuvent être combinées d'une manière particulière.

Art. 88(2)
Art. 88(3)

2. Détermination de la date de priorité

2.1 Examen de la validité du droit de priorité

En règle générale, l'examinateur ne devrait pas examiner 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" (cf. IV, 6.3)) a été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) à la date de priorité revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande, ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'art. 54(3), qui revendique une date de priorité située dans cette période. En pareils cas, (c'est-à-dire les cas où l'état de la technique en question serait pertinent s'il a été divulgué à une date antérieure), l'examinateur doit s'assurer que la ou les dates de

priorité revendiquées peuvent être accordées aux parties correspondantes de la demande qu'il examine. Il doit ensuite informer le demandeur du résultat de cet examen et lui communiquer si, en conséquence, l'état de la technique en question, par exemple le document "intermédiaire" ou l'autre demande de brevet européen, est 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 telle que définie à l'art. 54(3), il peut en outre être nécessaire de déterminer quelle est la date (de dépôt ou de priorité) des parties appropriées de cette autre demande et d'en faire part de façon analogue au demandeur (cf. également C.IV, 6.3). Lorsque l'examinateur est appelé à examiner 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.

Si, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu, le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer. Dans un tel cas de figure, la demande peut même être rejetée, le cas échéant, pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet revendiqué, sans que le document de priorité figure au dossier, à condition que l'état de la technique pertinent ne soit ni un document intermédiaire, ni une demande au sens de l'art. 54(3). Toutefois, il ne peut être délivré de brevet européen que si le document de priorité a été versé au dossier. En ce cas, le demandeur est informé que la décision de délivrer le brevet ne sera pas prise tant que le document de priorité fait défaut.

S'il existe des documents intermédiaires ou des demandes au sens de l'art. 54(3) et que la brevetabilité de l'objet revendiqué dépende de la validité du droit de priorité, l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité fait défaut. Lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1a) ou b) PCT, il ne peut être invité à produire le document de priorité. La procédure doit être suspendue et le demandeur est informé que l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité ne figure pas au dossier, dans la mesure où la brevetabilité de l'objet revendiqué dépend de la validité du droit de priorité.

2.2 Même invention

Le critère fondamental permettant de déterminer si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est, en ce qui concerne l'exigence de "la même invention" (cf. V, 1.3 iv)), identique à celui utilisé pour établir si la modification d'une demande satisfait ou non à l'exigence de l'art. 123(2) (cf. VI, 5.3). En d'autres termes, pour que la date de priorité soit valable à cet égard, l'objet de la revendication doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité, en tenant compte également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document (cf. G 2/98, JO 10/2001, 413). A titre d'exemple de divulgation implicite, 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 implicitement de la divulgation d'un tel élément.

Art. 88(4) Il n'est pas nécessaire que l'objet pour lequel une priorité est revendiquée figure dans une revendication de la demande antérieure. Il suffit que

l'ensemble des pièces de la demande antérieure "révèle d'une façon précise" ledit objet. Par conséquent, la description et les revendications ou les dessins de la demande antérieure doivent être considérés dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de trancher cette question. Toutefois, les éléments figurant uniquement dans la partie de la description qui fait référence à l'état de la technique ou dans un disclaimer explicite ne doivent pas être pris en considération.

L'exigence selon laquelle la divulgation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que l'objet en question soit simplement mentionné en termes larges et généraux. Une revendication portant sur un mode de réalisation détaillé d'une caractéristique donnée ne peut pas bénéficier de la priorité sur la base d'une simple référence générale à cette caractéristique dans le document de priorité. Toutefois, une correspondance exacte n'est pas exigée. Il suffit de constater, après avoir procédé à une appréciation raisonnable, que l'objet de la revendication est en substance divulgué dans son ensemble.

Un disclaimer non divulgué initialement, qui est admissible en vertu de l'art. 123(2) et ne fournit donc pas de contribution technique (cf. VI, 5.3.11) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'art. 87(1). De plus, un disclaimer qui n'apporte pas de contribution technique peut être introduit lors de la rédaction et du dépôt d'une demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer (cf. G 1/03 (JO 8-9/2004, 413) et G 2/03 (JO 8-9/2004, 448).

2.3 Revendication de priorité non valable

Si les critères mentionnés au point V, 2.2 ne sont pas remplis à l'égard d'une demande antérieure déterminée, l'objet de la revendication en question acquerra le bénéfice soit de 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, de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même (ou de la nouvelle date de dépôt si la date de la demande a été modifiée conformément à la règle 56).

2.4 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'OEB sont fermés le week-end et certains jours fériés.

2.4.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée :

P désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP et 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

D est comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) si la revendication de la priorité de P n'est pas valable.

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne :

P1 désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP1 et P2 la demande dont la priorité est revendiquée par 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

EP1 est comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) si la revendication de la priorité de P1 et de P2 est valable. Il en va de même si EP1 a été publiée après le dépôt de EP2. La publication d'EP1 est comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) si la revendication de priorité de P2 n'est pas valable.

2.4.3 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 et 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	rev. 1 : A + B
			rev. 2 : A + B + C

La priorité de P1 étant valable en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, la publication D n'est pas comprise dans l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) pour 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 fait partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) pour cette revendication (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18). Peu importe que la revendication 2 se présente sous la forme d'une revendication dépendante ou indépendante.

2.4.4 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 demande la plus ancienne 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 est 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 revendication de la priorité de P2 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 subsister des droits" 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 pas 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 priorité

3.1 Généralités

Le demandeur qui désire revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité comportant les indications relatives au dépôt antérieur, telles que prévues à la règle 52(1), une copie certifiée conforme de la demande antérieure et, le cas échéant aux fins de l'appréciation de la brevetabilité, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB (cf. A-III, 6). — Art. 88(1), Règle 52(1), Règle 53(1) et (3)

3.2 Déclaration de priorité

Toute déclaration de priorité fondée sur un dépôt antérieur devrait, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen, même si ceci peut être fait à tout moment dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (cf. A-III, 6.5.1). La déclaration de priorité doit indiquer la date de la demande dont la priorité est revendiquée, l'Etat partie à la Convention de Paris ou le membre de l'OMC concerné et le numéro du dépôt. — Règle 52(1) et (2)

La déclaration de priorité peut être corrigée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Ce délai ne peut expirer avant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt (cf. A-III, 6.5.2). — Règle 52(3)

3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité)

La copie certifiée conforme de la demande antérieure, c'est-à-dire du document de priorité, doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-VII, 3.5), à moins qu'une telle copie ne figure déjà au dossier après avoir été produite dans le cadre d'une requête au titre de la règle 56 (cf. A-III, 6.7). — Règle 53(1)

En outre, conformément à la règle 53(2) et à la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans percevoir de taxe, si la demande antérieure est : — Règle 53(2)

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,

iv) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT,

v) une demande de brevet provisoire ou une demande de brevet définitive déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, ou

vi) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen.

Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Dès que l'OEB a versé au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur.

3.4 Traduction de la demande antérieure

Art. 88(1)
Règle 53(3)

Une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB n'est requise que si elle est nécessaire pour déterminer la validité de la revendication de priorité, lorsque ceci est pertinent pour apprécier la brevetabilité de l'invention sous-jacente. La traduction doit être produite dans un délai imparti par l'OEB. Il est aussi possible de présenter dans le même délai 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 admise, et il convient de produire une traduction complète. Lorsque la demande européenne comporte des revendications à sa date de dépôt et que la demande dont la priorité est revendiquée ne comportait pas de revendication ou comportait moins de revendications à sa date de dépôt que la demande européenne ultérieure, la déclaration ne peut pas être admise (cf. A-III, 6.8). Un simple changement au niveau de l'agencement des différents éléments de la demande (par exemple présenter les revendications avant la description ou vice-versa) n'affecte en rien la validité de cette déclaration (cf. renseignement juridique n°19/99 (JO 5/1999, 296)).

Il convient également de produire la traduction ou la déclaration visée à la règle 53(3) dans les cas où l'OEB verse au dossier une copie de la demande antérieure (communication de l'OEB (JO 4/2002, 192)).

Règle 56

Si le demandeur a déjà fourni à l'OEB une traduction du document de priorité dans le cadre d'une requête au titre de la règle 56 (cf. A-II, 5.4 vi)) pour fonder les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sur la demande dont la priorité est revendiquée, il n'est pas tenu de produire la traduction une seconde fois.

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, alors le document (ou les documents) intermédiaire, au vu duquel la validité de la revendication de priorité devient pertinente pour établir si l'invention est brevetable, sera considéré comme faisant partie de l'état de la technique selon l'art. 54(2) ou 54(3), selon le cas (cf. A-III, 6.8). 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 3.5) 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).

3.5 Abandon de la revendication de priorité

Le demandeur peut à tout moment renoncer volontairement à la priorité revendiquée. S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue 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. S'il renonce à la priorité alors que les préparatifs techniques en vue 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, 7.1.1).

3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité

Le demandeur peut présenter une requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité au titre de l'art. 122 (cf. A-III, 6.6). La requête en restitutio in integrum quant au délai prévu à l'art. 87(1) doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, conformément à la règle 136(1), deuxième phrase. S'il est fait droit à la requête, l'examinateur doit étudier attentivement la pertinence des documents de l'état de la technique cités précédemment dans le rapport de recherche ou dans les notifications.

Art. 122
Règle 136(1)

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D'EXAMEN

Le présent chapitre expose la procédure générale d'examen 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

1.1 Requête en examen

Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, le demandeur doit formuler une requête en examen. Celle-ci n'est considérée comme formulée qu'après le paiement 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'est pas formulée dans ce délai, la demande est réputée retirée. Dans ce cas, le demandeur peut toutefois présenter une requête en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121. Conformément à la règle 70(1), la requête en examen ne peut pas être retirée.

Art. 94
Art. 121
Règle 70
Art. 122(4)
Règle 136(3)

La compétence pour examiner la demande passe de la section de dépôt à la division d'examen dès qu'une requête en examen est présentée. Il existe cependant deux exceptions :

Règle 10
Règle 70(2)

i) si le demandeur présente une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été transmis, la division d'examen n'est compétente qu'à partir du moment où l'OEB reçoit la confirmation de la requête à la suite d'une invitation au titre de la règle 70(2) ;

ii) si le demandeur présente une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été transmis et qu'il ait renoncé au droit de recevoir une invitation de confirmation au titre de la règle 70(2), la division d'examen n'est compétente qu'à partir du moment où le rapport de recherche est transmis au demandeur.

1.1.1 Confirmation de la requête en examen

Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, 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, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'art. 121 (poursuite de la procédure relative à la demande) (cf. A-VI, 2.2 et 2.3). En ce qui concerne les conditions applicables au remboursement de la taxe d'examen si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée, cf. A-VI, 2.5.

Règle 70(2), (3)
Art. 121
Art. 11 RRT

1.1.2 Accélération de la procédure d'examen

Le demandeur peut également, lorsqu'il formule la requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, renoncer à recevoir l'invitation visée à la règle 70(2), et donc présenter sa requête en examen sans considération du résultat de la recherche, ce qui permet également d'accélérer la procédure (cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 14

Règle 70(2)
Art. 11 b) RRT
Règle 62(1)

juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1). Dans ce cas, la déclaration de maintien de la demande est réputée faite lorsque le rapport de recherche est notifié au demandeur et par conséquent, conformément à la règle 62(1), le rapport de recherche n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche. Dans ces circonstances, si la demande ne peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) est transmise au demandeur. Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la suite de la procédure dépendra de la question de savoir s'il est ou non possible, à ce stade, d'effectuer la recherche concernant des demandes de brevet européen interférentes au sens de l'article 54(3) (cf. VI, 8.1 et B-XII, 8). Si cette recherche peut être effectuée et dans l'hypothèse où elle ne révèle pas de demandes interférentes, la notification au titre de la règle 71(3) est envoyée au demandeur. Si cette recherche ne peut pas encore être effectuée, la notification de la division d'examen ne sera envoyée qu'après l'exécution de ladite recherche, et le demandeur sera informé en conséquence. Si la demande de brevet européen est ultérieurement retirée avant que l'examen quant au fond ait commencé, la taxe d'examen est remboursée à 75%. En ce qui concerne les autres moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne, par exemple dans le cadre du programme PACE, cf. E-VIII, 3.

1.1.3 Demandes euro-PCT

Art. 153(6)
Art. 150(2)
Règle 159(1) f)
Art. 153(7)
Art. 153(4)

Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois susmentionné 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) PCT. Toutefois, 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 pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, à l'art. 22 ou à l'art. 39 PCT (c'est-à-dire pas avant le délai de la règle 159(1) f)). La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 153(7), ou si la demande internationale visée à l'art. 153(4) sera à nouveau publiée par l'OEB est sans conséquence sur le délai.

Art. 121
Règle 136(3)
Règle 160(1)

Si la requête en examen d'une demande euro-PCT n'a pas été formulée dans les délais, la demande est réputée retirée au titre de la règle 160(1). Dans ce cas, le demandeur peut toutefois présenter une requête en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121.

1.1.4 Invention à examiner

Règle 36

Il convient de noter que, lorsque le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche ont été établis pour plusieurs inventions présentant une absence d'unité d'invention, le demandeur peut choisir celle qu'il souhaite voir examiner dans la demande en question. L'objection d'absence d'unité sera soulevée pour les autres inventions, qui pourront alors faire l'objet de demandes divisionnaires conformément à la règle 36 (cf. III, 7.9 à 7.11).

1.2 Attribution du dossier relatif à la demande

Le dossier est, en règle générale, attribué 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'ISA qui a effectué la recherche. Dans certains cas, il peut être indiqué d'attribuer la demande à une division d'examen comprenant des examinateurs qui ne sont normalement pas compétents pour le domaine indiqué de la CIB. Cela peut être justifié par

un certain nombre de raisons : par exemple, lorsque l'examen d'une demande exige des connaissances techniques très spécialisées ; ou pour faire en sorte, le cas échéant, qu'une demande initiale et une demande divisionnaire soient instruites par la même division d'examen (cela peut en effet 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 telle qu'elle est transmise 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).

1.3 Division d'examen

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'au moment où une décision doit être prise (rejet de la demande ou délivrance du brevet). Cela signifie que, jusqu'à cette date, cet examinateur est chargé, au nom de la division d'examen, de toutes les notifications adressées 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). Dans la présente partie C des directives, le terme "examinateur" désigne, en règle générale, l'examinateur chargé de l'instruction de la demande ; il va de soi que cet examinateur agit constamment au nom de la division d'examen. C'est normalement lui qui établit le rapport de recherche.

Art. 18(2)

1.4 Taxes de désignation, taxes d'extension

Aux termes de la règle 39(1), 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. La tâche consistant à examiner si et dans quelle mesure les taxes de désignation ont été valablement acquittées, a été confiée aux agents des formalités, conformément à la règle 11(3); cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2. Il en va de même pour ce qui concerne la question de savoir si des taxes d'extension ont été acquittées, cf. A-III, 12.2.

Règle 39(1)
Art. 90(3)

2. Procédure d'examen en général

2.1 Objectif de l'examen

L'examen a pour but de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions définies dans les dispositions pertinentes de la CBE 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, sont dans la mesure où cela s'avère nécessaire, traités de façon détaillée aux chapitres II à V. En ce qui concerne les conditions de forme (cf. 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 au titre de la règle 10, c'est cette dernière qui, en définitive, est compétente, mais en règle générale les questions de forme sont traitées par 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 la notification concernant la

Art. 94(1)
Art. 164(1)

forme de la demande est incorrecte ou incomplète, il doit renvoyer la demande à cet agent des formalités en vue d'un nouvel examen.

Règle 70(2)

L'examen doit être effectué conformément à la procédure prévue à l'art. 94(3) et (4), à l'art. 97, à la règle 71(1) à (10) et à la règle 72. L'examinateur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. Cependant, il aura normalement déjà accompli ces tâches au moment où il a effectué la recherche (cf. B-XII, 3). Aussi devra-t-il se concentrer sur les modifications et/ou observations déposées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche.

2.2 Complément de recherche

L'examinateur doit effectuer une recherche afin d'établir s'il existe d'autres demandes européennes interférentes qui relèvent de l'art. 54(3) (cf. VI, 8.1), à moins que cela n'ait déjà été effectué pour établir le rapport de recherche.

2.3 Prise de contact avec le demandeur

Règle 71(2)
Règle 132
Art. 94(3)
Règle 71(1)

Compte tenu des documents cités dans le rapport de recherche (s'il y en a) et de tous les autres documents découverts à la suite de la recherche mentionnée au point VI, 2.2 ci-dessus, ainsi que des modifications qui peuvent avoir été proposées ou des observations formulées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche, l'examinateur devrait établir quelles sont, le cas échéant, les conditions auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. Il écrit dans ce cas 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 pièces de la demande de brevet qui ont été produites ne sont pas renvoyées au demandeur ; toutefois, une copie de la description et des revendications peut lui être envoyée si nécessaire (cf. E-II). Lorsque le demandeur a répondu, l'examinateur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.

2.3.1 Demande d'informations auprès du demandeur

Art. 124
Règle 141

L'OEB peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande est réputée retirée au titre de l'art. 124(2).

2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle

Art. 94(3)
Art. 97
Règle 111(2)
Art. 113(1)
Art. 109
Art. 111(1)
Art. 111(2)

Lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examinateur devrait être guidé par le principe primordial selon lequel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir le plus rapidement possible et il devrait conduire la procédure en conséquence. La CBE prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur mentionné au point VI, 2.3 doit intervenir "aussi souvent qu'il est nécessaire". Néanmoins, si, malgré les moyens produits par le demandeur, à savoir les modifications ou les contre-arguments qu'il a présentés, des objections subsistent, l'examinateur devrait, même dans la première phase du réexamen, soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen, qui pourront décider de rejeter la demande. En tout état de cause, 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. Si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande de brevet, il convient de rédiger une décision écrite, motivée, cette tâche étant normalement effectuée par l'examinateur chargé de l'examen de la demande. En rédigeant la décision, l'examinateur doit veiller au respect des principes généraux énoncés à l'art. 113(1), à savoir 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 du mémoire produit par le demandeur, que le recours est recevable et fondé, elle doit faire droit du recours 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 annulée à la suite d'un recours, la demande peut être renvoyée à la division d'examen pour être examinée à nouveau. Dans ce cas, le nouvel examen est normalement confié à l'examinateur qui a procédé à l'examen initial. La division d'examen est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

2.5 Notification au titre de la règle 71(3)

Si la division d'examen estime qu'un brevet européen peut être délivré, elle établit tout d'abord une notification au titre de la règle 71(3) afin de communiquer au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Dans cette notification, elle l'invite à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois. La traduction doit satisfaire aux exigences visées à la règle 50(1). Si le demandeur acquitte les taxes et produit la traduction dans le délai de quatre mois, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Règle 71(3)
Règle 50(1)
Règle 71(10)

Dans la notification émise au titre de la règle 71(3), le demandeur est également invité, s'il y a lieu, à acquitter dans le même délai des taxes de revendication conformément à la règle 71(6).

Règle 71(6)

La notification doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'art. 65(1) (règle 71(10)).

Règle 71(10)

Pour plus de détails concernant la phase finale de la procédure d'examen, cf. VI, 14.

2.6 Délivrance du brevet.

Lorsque le demandeur a rempli les conditions exposées au point VI, 2.5, la décision de délivrer le brevet européen est prise à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxess déjà exigibles aient été acquittées.

Art. 97(1)

2.7 Demande réputée retirée

Si le demandeur n'acquitte pas en temps utile les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication, ou ne produit pas la traduction dans les délais, la demande est réputée retirée.

Règle 71(7)

2.8 Modifications

Règle 71(4) Si le demandeur présente des modifications ou dépose d'autres requêtes en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), la procédure est poursuivie comme exposé au point VI, 14.4.

2.9 Phases de l'examen

Les différentes phases de la procédure d'examen sont examinées plus en détail dans les sections qui suivent.

3. Première phase de l'examen

3.1 Parties manquantes de la description ou dessins manquants déposés au titre de la règle 56 ou revendications déposées après l'attribution d'une date de dépôt

Règle 56 Si le demandeur a déposé des parties manquantes de la description ou des dessins manquants après l'attribution d'une date de dépôt (cf. A-II, 5) au titre de la règle 56 et que la section de dépôt a déterminé que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants "figurent intégralement" dans la demande dont la priorité est revendiquée, la demande ne reçoit pas pour date de dépôt la date à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. La division d'examen peut réexaminer les conclusions de la section de dépôt concernant l'applicabilité de la règle 56(3), sauf si ces conclusions sont devenues définitives à la suite d'une décision d'une chambre de recours. Si la division d'examen conclut que les éléments manquants ne "figurent pas intégralement" dans le document de priorité, contrairement à la conclusion initiale de la section de dépôt, elle doit le notifier au demandeur et, une fois qu'il a été établi que le droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) a été respecté, lui communiquer la nouvelle date de dépôt (cf. A-II, 5). La division d'examen doit également informer le demandeur que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants peuvent encore être retirés dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la nouvelle date de dépôt. Si le demandeur opte pour un retrait, la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée (cf. également B-XII, 2.1 et 2.2). Pour les demandes euro-PCT, un réexamen est possible au titre de la règle 82ter PCT.

Art. 123(2) Si les revendications faisaient défaut à la date de dépôt de la demande, la division d'examen doit vérifier que les revendications déposées ultérieurement satisfont aux exigences de l'art. 123(2).

3.2 Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE

Règle 137(2)
Règle 70(2) Après avoir reçu le rapport de recherche et avant réception de la première notification de la division d'examen, le demandeur peut prendre position au sujet de ce rapport de recherche, et, le cas échéant, au sujet de l'avis au stade de la recherche, ainsi que modifier la description, les revendications et les dessins. Ces modifications peuvent être apportées pour remédier aux objections émises dans l'avis au stade de la recherche ; elles peuvent aussi être proposées pour une autre raison, par exemple pour remédier à un manque de clarté que le demandeur a lui-même constaté dans les pièces initiales.

Le demandeur peut accélérer la procédure au stade de l'examen quant au fond, en présentant une requête écrite en examen accéléré dans le cadre

du programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (PACE) (cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1 et E-VIII, 3).

3.3 Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative

Les modifications visées au point VI, 3.2 sont apportées par le demandeur "de sa propre initiative". Cela signifie que le demandeur n'est pas tenu de se limiter à la/aux modifications nécessaires pour remédier à une irrégularité dans sa demande. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur puisse apporter des modifications à sa guise. Toute modification doit répondre aux conditions suivantes : Règle 137(2)

i) elle ne doit pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à 5.3.11); et Art. 123(2)

ii) elle ne doit pas, en soi, appeler d'objections au titre de la CBE ; par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure.

Si les modifications ne répondent pas à ces conditions, il convient d'informer le demandeur que la demande modifiée ne peut pas être admise. Mises à part les modifications prévues ci-dessus, qui sont recevables en vertu de la règle 137(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. VI, 5.4).

3.4 Unité d'invention

Toute objection éventuelle pour absence d'unité d'invention devrait déjà avoir été soulevée au stade de la recherche. Si une telle objection n'a pas été soulevée, mais que la division d'examen estime néanmoins qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'art. 82, la question de l'absence d'unité sera traitée dès que possible au cours de l'examen. Si le demandeur a payé de nouvelles taxes de recherche après y avoir été invité par la division de la recherche en vertu de la règle 64(1) et en a demandé le remboursement, la division d'examen doit réexaminer cette question (cf. également III, 7.9 à 7.11). Art. 82

Il convient toutefois de noter que si le demandeur n'a pas donné suite à l'invitation susmentionnée de la division de la recherche d'acquitter une nouvelle taxe de recherche pour un élément donné de la demande, c'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (T 631/97, JO 1/2001, 13). Normalement, la division d'examen confirme la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche (cf. III, 7.10 et B-XII, 1.2) et l'examen n'est poursuivi que pour l'invention qui a fait l'objet de la recherche ; le demandeur devra limiter la demande à cet objet en supprimant les parties relatives à l'objet qui n'est pas couvert par la recherche(cf. G 2/92, JO 10/1993, 591). Le demandeur a toutefois la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour cet objet.

Si le demandeur a répondu à l'invitation susmentionnée à payer de nouvelles taxes de recherche, il sera invité, au début de l'examen quant au fond, à préciser, s'il ne l'a pas déjà fait, 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. Règle 36

3.5 Première notification

Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi (cf. 1.1.2 ci-dessus, III, 7.11.1 ii) et B-XII 1.1), la première notification de l'examinateur établie en vertu de l'art. 94(3), fera état, en règle générale (cf. B-XII, 3), de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant B-XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 30 à 34, 41 à 43, 46, 48, 49 et 50), à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable) ou encore aux deux à la fois.

Art. 94(3)
Art. 94(4)
Règle 62(1)

Si un avis au stade de la recherche a été établi conformément à la règle 62(1), et que le demandeur n'y a pas répondu, une notification se référant à l'avis et invitant le demandeur à y répondre dans un délai déterminé sera envoyée en guise de première notification au sens de l'article 94(3). Si le demandeur ne donne pas suite à cette notification dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'article 94(4). Si le demandeur a présenté des modifications ou des observations en réponse à l'avis au stade de la recherche, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie.

3.5.1 Demandes euro-PCT

Si l'OEB a agi en qualité d'ISA et/ou d'IPEA, le demandeur aura déjà reçu au cours de la phase PCT une opinion écrite de l'ISA et/ou un rapport d'examen préliminaire international. Dans ce cas,

i) si le demandeur a présenté des modifications ou des observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie ;

ii) si le demandeur n'a pas présenté de modifications ou d'observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, la première notification sera fondée pour l'essentiel sur le contenu de cette opinion écrite ou de ce rapport d'examen préliminaire.

Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA et/ou d'IPEA, la demande doit faire l'objet d'un rapport complémentaire au sens de l'article 153(7) (cf. B-II, 4.3) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XII, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées ci-dessus au paragraphe 3.5.

3.6 Objections motivées

Pour chaque objection, la notification doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularité et la condition de la CBE 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 la raison pour laquelle l'objection est soulevée lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'un document de l'état de la technique est cité et qu'une partie seulement du document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage intéressant. Si l'état de la technique cité fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet de la ou des revendications indépendantes et si, par conséquent, il y a un manque d'unité entre les revendications dépendantes (cf. III, 7.8), le demandeur

doit être informé de cette situation (cf. VI, 5.2, i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. La notification doit être rédigée de manière à faciliter le réexamen de la demande modifiée et notamment à éviter une nouvelle lecture complète de la demande (cf. VI, 4.2).

3.7 Invitation à présenter des observations et des modifications

Dans sa notification, l'examinateur doit inviter le demandeur à présenter ses observations, à remédier aux irrégularités 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 ne répond pas dans le délai imparti, sa demande sera réputée retirée (cf. E-VIII, 1). Règle 71(1) Art. 94(3), (4)

3.8 Arrivée tardive des modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative

Entre la réception du rapport de recherche européenne et celle de la première notification de l'examinateur, établie conformément aux points VI, 3.5 et VI, 3.5.1 ci-dessus, le demandeur peut produire des modifications de sa propre initiative et en réponse à l'avis au stade de la recherche. Il arrive dans certains cas que ces modifications parviennent à l'OEB après l'envoi d'une telle notification. Il se peut alors que l'examinateur doive retirer la première notification émise précédemment, établir une nouvelle première notification tenant compte de ces modifications, et fixer un nouveau délai de réponse. Règle 137(2)

4. Phases ultérieures de l'examen

4.1 Procédure générale

Après avoir reçu la réponse du demandeur à la première notification, l'examinateur doit réexaminer la demande, en tenant compte des observations ou des modifications présentées par le demandeur.

Si celui-ci a déposé une ou plusieurs requêtes subsidiaires contenant d'autres textes sur la base desquels un brevet pourrait être délivré, chacune de ces requêtes est considérée comme représentant un texte proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) et doit donc être traitée dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur jusqu'à et y compris, le cas échéant, la requête admissible ayant le rang le plus élevé dans l'ordre de préférence (cf. également le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357 et 6/2005, 15.1).

4.2 Etendue du réexamen

A l'issue de la première phase de l'examen, l'examinateur ne sera pas, normalement, obligé de relire entièrement la demande de brevet si la première notification était claire et complète (cf. VI, 3.5 et 3.6), mais il devra plutôt porter toute son attention sur les modifications proprement dites et les passages correspondants ainsi que sur les irrégularités constatées dans la première notification.

4.3 Procédure à suivre après le réexamen

Dans la plupart des cas, le demandeur aura tenté de répondre à toutes les objections de l'examinateur.

Art. 113(1)

Si le réexamen fait apparaître que des objections subsistent en dépit des moyens produits par le demandeur, et sous réserve que le demandeur ait été entendu (art. 113(1)), à savoir que la décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels il a pu prendre position, la demande doit être rejetée (T 201/98, non publiée au JO).

Si le réexamen montre que, dans sa réponse, le demandeur n'a pas traité toutes les principales objections de l'examinateur, il peut s'avérer approprié d'attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités de la demande, par exemple par téléphone. S'il n'y a aucune réponse positive à attendre du demandeur, l'examinateur devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande.

Toutefois, dans la plupart des cas, le réexamen fait apparaître que la procédure a de bonnes chances d'aboutir, c'est-à-dire d'être conclue par la décision de délivrer le brevet. Dans ce cas, s'il y a encore des objections, l'examinateur doit se demander quel est le moyen le plus approprié pour les surmonter (nouvelle notification écrite, entretien téléphonique ou entrevue). Lorsque les divergences d'opinion sont considérables, il est en général préférable de traiter les questions litigieuses par écrit. Toutefois, si les questions à résoudre semblent prêter à confusion, par exemple, s'il apparaît que le demandeur n'a pas compris les arguments de l'examinateur ou que les arguments du demandeur ne sont pas clairs, une entrevue peut s'avérer utile. Enfin, si les questions à résoudre sont mineures, elles peuvent être réglées plus rapidement par téléphone. Les entrevues et les entretiens téléphoniques avec le demandeur ou son mandataire sont traités plus en détail au point VI, 6. Ils ne constituent pas une procédure orale (cf. E-III).

4.4 Phases ultérieures du réexamen

Il en va de même des phases ultérieures du réexamen, étant entendu que, compte tenu du principe énoncé au point VI, 2.4, 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 décision. Lorsque cette décision 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).

4.5 Décision rendue en l'état du dossier

Un cas particulier se présente lorsque le demandeur ne produit pas de modifications ou d'observations en réponse à la notification de l'examinateur, mais demande qu'une décision soit rendue "en l'état du dossier", autrement dit lorsqu'il souhaite clore le débat et qu'une décision soit prise sur la base de la demande en l'état et de tout argument présenté à son appui. La décision, qui est susceptible de recours, ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position (art. 113(1)). Elle revêt dans ce cas la forme standard et se borne, dans l'exposé des motifs, à faire référence à la ou aux notifications antérieures et au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision (cf. également E-X, 4.4).

4.6 Examen des modifications

Toute modification doit satisfaire aux conditions énoncées au point VI, 3.3. Il y a lieu également d'établir la date à laquelle elle a été effectuée.

4.7 Recevabilité des modifications apportées par le demandeur

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 137(2)

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 soit produite 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. L'octroi de ce pouvoir d'appréciation à la division d'examen vise à garantir qu'il soit mis fin à la procédure d'examen aussi rapidement que possible (cf. VI, 2.4). Si la modification est recevable, 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 n'appelle aucune objection au titre de la CBE. Il y a lieu de distinguer entre différents types de modification. Règle 137(3) Règle 71(1)

Les modifications visant à remédier à une irrégularité en réponse à la notification précédente doivent toujours être admises, pour autant qu'elles n'introduisent pas une nouvelle irrégularité. Les modifications qui limitent une revendication déjà jugée admissible devraient normalement être admises. Il en va de même pour les modifications qui améliorent nettement la clarté de la description ou des revendications. Art. 94(3)

Un autre facteur à prendre en considération est l'étendue des modifications à effectuer dans les pièces 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 vient juste d'avoir connaissance (par exemple, du fait d'un nouveau document cité par l'examinateur ou de connaissances provenant d'une autre source). Lorsque les modifications sont 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 demande de modification supplémentaire ; ainsi, si cette requête intervient après la réponse à la première notification de l'examinateur, la modification correspondante ne sera admise que si l'examinateur donne son accord. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(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. Il doit notamment refuser les modifications qui réintroduisent une irrégularité qui avait déjà donné lieu à une objection et qui avait été supprimée.

Lorsqu'il supprime un élément de la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon dudit élément, faute de quoi celui-ci ne peut être réintroduit dans la demande.

4.8 Exemples de modifications irrecevables Règle 137(3)

Dès lors qu'il existe un texte de la demande 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'invoque des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée qu'à 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 que celui-ci doit uniquement adapter la description à cette version.

4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 71(3)

Règle 71(3)
Règle 137(3)

La notification établie au titre de la règle 71(3) (cf. VI, 2.5 et 14.1 à 14.3), ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est déjà terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement autorisées en application de la règle 137(3). Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) de la CBE 1973 (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4).

Règle 71(4)

Si, lorsqu'il revoit le texte proposé en vue de la délivrance du brevet, le demandeur souhaite apporter quelques modifications et/ou corrections mineures, il doit les produire, avec la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées, et acquitter les taxes de délivrance et d'impression, dans le délai fixé à la règle 71(3) conformément aux dispositions de la règle 71(4). Si les modifications et/ou corrections ne portent pas sur les revendications, le demandeur doit produire la traduction des revendications comme indiqué dans la notification prévue à la règle 71(3). Si la traduction n'est pas produite ou les taxes ne sont pas acquittées en temps utile, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 71(7). L'attention est attirée sur les trois situations décrites au point VI, 14.4.1, dans lesquelles ces exigences ne sont pas applicables (maintien d'une requête ayant un rang plus élevé, maintien de la requête existante sans les modifications apportées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 71(3) et envoi de la notification prévue à la règle 71(3) sur la base de documents erronés).

Règle 71(4)

Si, en application de la règle 137(3), la division d'examen autorise les modifications et/ou corrections et les juge admissibles, elle peut délivrer immédiatement le brevet conformément à l'art. 97(1).

Règle 71(5)
Règle 137(3)
Article 113(1)

Toutefois, si la requête en modification doit être rejetée en application de la règle 137(3), il convient tout d'abord d'envoyer au demandeur, conformément à la règle 71(5) et à l'art. 113(1), une notification indiquant les motifs pour lesquels la modification est rejetée et lui donnant la possibilité soit de retirer sa requête en modification, soit de présenter ses observations ou toute modification jugée nécessaire par la division d'examen ainsi que, lorsque les revendications sont modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées.

Article 97(2)
Article 113(2)

Si le demandeur maintient sa requête en modification et que la division d'examen reste d'avis que les modifications ne peuvent être autorisées en application de la règle 137(3), la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97(2), dans la mesure où il n'y a pas, dans ce cas, de texte de la demande qui a été approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)).

Il convient de noter que si la notification établie au titre de la règle 71(3) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 94(3), elle constitue une "première notification" au sens de la règle 137(3), ce qui signifie que le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. le point VI, 3.3 en ce qui concerne les conditions auxquelles toute modification doit satisfaire). Les dispositions de la règle 71(4), relatives au dépôt des traductions des revendications modifiées et au paiement des taxes, continuent néanmoins de s'appliquer dans ce cas, à moins que la réponse du demandeur ne corresponde à l'une des exceptions définies au point VI, 14.4.1. Dans ces circonstances toutefois, si la division d'examen estime que les modifications sont irrecevables ou inadmissibles, la procédure d'examen doit normalement être reprise conformément au point VI, 14.5. Si, comme pour les cas mentionnés au point VI, 4.11, il en découle un texte conforme aux exigences de la CBE, une deuxième notification au titre de la règle 71(3) est établie. Les cas dans lesquels les objections de la division d'examen sont relativement peu importantes et pourraient dès lors être levées au cours d'une conversation téléphonique, rendant ainsi inutile une reprise de la procédure d'examen, constituent une exception à cette procédure. Règle 137(3)

4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte

Une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 71(3), en acquittant les taxes prescrites et en produisant la traduction des revendications, y compris, le cas échéant, des modifications et/ou des corrections mineures, de nouvelles requêtes en modification ne seront admises qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3). Par exemple, il convient à l'évidence de faire droit à une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) de la CBE 1973 (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4). De même, il convient d'admettre 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. G 7/93, JO 11/1994, 775). Si ces modifications concernent les revendications, celles-ci doivent bien entendu être accompagnées de leur traduction, comme le requiert la règle 71(4). Règle 137(3)

Cependant, une fois que la décision relative à la délivrance du brevet est remise, en vue de sa signification au demandeur, au service du courrier interne de l'OEB, la division d'examen est liée par cette décision (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285) et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 140 (cf. E-X, 10). Règle 140

4.11 Reprise de la procédure d'examen

Ce qui est énoncé aux points 4.9 et 4.10 supra n'empêche pas la division d'examen de reprendre d'office la procédure si elle a 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 présentées par des tiers conformément à l'art. 115, et il peut en être tenu compte jusqu'au moment où la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB. Une fois la procédure reprise, il est possible d'apporter des modifications de fond pour résoudre ce problème. Si la nouvelle version de la demande qui en résulte satisfait alors aux conditions de la CBE, il est émis une seconde notification au titre de la règle 71(3), et les points 4.9 et 4.10 supra s'appliquent de nouveau.

5. Modifications

5.1 Procédure à suivre en cas de modification

La procédure à suivre en cas de modification est traitée au chapitre E-II.

5.2 Admissibilité des modifications

Juridiquement, la question de l'admissibilité de modifications est celle de savoir si la demande ainsi modifiée est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la CBE, y compris notamment celle de l'activité inventive, ainsi qu'aux exigences énumérées au point B-XII, 3.6 (cf. également VI, 3.3). Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont subi des modifications importantes, l'examinateur ne devrait pas perdre de vue qu'il convient parfois d'accorder une attention particulière aux questions suivantes.

i) Unité d'invention

Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux exigences de l'art. 82? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche 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 nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.

Règle 137(4)

ii) Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Si des revendications modifiées portent 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, cf. B-III, 3.5) 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 les éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche sont à présent revendiqués, mais pas lorsqu'une caractéristique initialement divulguée dans la description est ajoutée dans une revendication telle que déposée afin de surmonter une objection (par exemple d'absence de nouveauté ou d'activité inventive) qui a été soulevée par l'examinateur. Dans ce cas, toutefois, il se peut qu'il faille procéder à une recherche additionnelle (cf. VI, 8.2).

Par conséquent, s'il convient de soulever une objection au titre de la règle 137(4), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76. Si une telle objection n'est pas soulevée, la division d'examen devrait envisager de demander une recherche additionnelle (cf. VI, 8.2).

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'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. 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 afin de remédier à des discordances graves avec les revendications ? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. III, 4.3)? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. III, 6)? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence ? Il importe également de veiller à ce que les modifications n'ajoutent pas d'éléments nouveaux qui étendent le 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.

5.3 Extension de l'objet de la demande

Art. 123(2)

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. II, 4.3 et 4.19). Il n'y a pas non plus d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction. Toutefois, si 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 admise.

5.3.1 Principe fondamental; document de priorité

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) est d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93, JO 8/1994, 541). Une modification devrait être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et, partant, inacceptables, 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 découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier. L'examen permettant de déterminer si une modification est admissible ou non, tout au moins lorsque celle-ci revêt la forme d'un ajout, correspond en général à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 9.2 (cf. T 201/83, JO 10/1984, 481).

En vertu de l'art. 123(2), il n'est pas permis d'ajouter dans 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). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. VI, 5.4.

Règle 56

La procédure prévue à la règle 56 permet au demandeur de déposer ultérieurement des parties manquantes de la description ou des dessins manquants et de se fonder sur le document de priorité pour éviter que la demande ne reçoive pour date de dépôt la date à laquelle les éléments manquants ont été déposés. Conformément à la règle 56(3), l'attribution d'une nouvelle date n'est évitée que si les éléments manquants "figurent intégralement" dans le document de priorité (cf. VI, 3.1 et A-III, 5). Les dispositions de la règle 56(3) ne s'appliquent qu'au stade du dépôt de la demande, sans autre implication : il n'est notamment pas permis, à des stades ultérieurs de la procédure, de se fonder sur les documents de

priorité pour corriger ou modifier la demande telle qu'elle a été déposée (conformément aux décisions G 3/89 et G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement). Pour les demandes euro-PCT, un réexamen est possible au titre de la règle 82ter PCT.

5.3.2 Exemples

Par exemple, si une demande de brevet porte sur un composé à base de caoutchouc comprenant plusieurs ingrédients, et si le demandeur cherche à introduire l'information selon laquelle il serait possible d'ajouter un autre ingrédient, il convient normalement de soulever une objection à l'égard de cette modification au motif qu'elle est contraire à l'art. 123(2). De même, lorsqu'une demande décrit et revendique un dispositif "monté sur des supports élastiques", sans divulguer aucun type particulier de support élastique, il y a lieu de formuler une objection à l'encontre de toute tentative du demandeur visant à introduire l'indication précise, selon laquelle les supports sont ou pourraient être, par exemple, des ressorts à boudin.

Toutefois, si le demandeur peut démontrer que les dessins, tels qu'interprétés par un homme du métier, représentent des ressorts à boudin, la mention spécifique des ressorts à boudin serait autorisée.

On devra cependant faire preuve de vigilance lorsque des modifications sont fondées sur des détails qui ne peuvent que découler des schémas de la demande initiale. La manière de décrire une caractéristique particulière dans les dessins peut être fortuite. Dès lors, l'homme du métier, à partir des dessins et dans le contexte de la description pris dans son ensemble, doit être en mesure de reconnaître clairement et sans aucun doute possible que la caractéristique ajoutée est le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter une solution au problème technique posé. Par exemple, les dessins peuvent représenter un véhicule dans lequel environ deux tiers de la hauteur du moteur sont situés au dessous d'un plan tangent au sommet des roues. Une modification selon laquelle la partie principale du moteur serait située en dessous du niveau donné ne contreviendrait pas à l'art. 123(2), si l'homme du métier reconnaissait qu'une telle disposition spatiale du moteur par rapport aux roues est en fait une mesure délibérée, visant à apporter une solution au problème technique (T 398/00).

5.3.3 Clarification d'un effet technique

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 mentionné de façon incomplète, une explication de cet effet introduite ultérieurement dans la description 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.

5.3.4 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Art. 123(2)

Toute modification apportée par l'introduction d'exemples supplémentaires devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales exposées ci-dessus aux points VI, 5.3 à 5.3.3. Il en va de même en cas d'introduction de nouveaux effets (c'est-à-dire pas encore mentionnés) de l'invention, tels que de nouveaux avantages techniques. Par exemple, si l'invention telle qu'exposée 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 présente également l'avantage de protéger les vêtements contre les dommages causés par les mites.

5.3.5 Preuve

Art. 123(2)

Toutefois, dans certains cas, des exemples ou de nouveaux effets mentionnés ultérieurement peuvent être pris en considération par l'examinateur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée, même s'ils ne sont pas admis dans la demande. C'est ainsi qu'un exemple supplémentaire peut être accepté comme preuve de l'exécutabilité de l'invention dans tout le domaine revendiqué, sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée (cf. III, 6.3). De même, un nouvel effet (par exemple l'effet mentionné au point VI, 5.3.4) 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, 11.10).

5.3.6 Informations techniques complémentaires

Les informations techniques complémentaires présentées après le dépôt de la demande sont versées dans la partie du dossier ouverte au public quand elles ne sont pas exclues de l'inspection publique en vertu de la règle 144 d). A partir de la date à laquelle ces informations sont versées dans la partie du dossier ouverte au public, elles font partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2). Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations techniques qui ont été présentées après le 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.

5.3.7 Reformulation de l'énoncé du problème technique

Il convient de s'assurer que toute modification d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention ou tout ajout ultérieur à cet énoncé remplit les conditions de l'art. 123(2). Par exemple, il se peut qu'à la suite d'une limitation des revendications, effectuée pour répondre à une objection d'absence d'activité inventive, il faille reformuler l'énoncé du problème afin de 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 reformulation 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. 5.3.3 et 5.3.4 supra).

5.3.8 Document de référence

Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle 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" aux fins de 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 initialement (cf. T 689/90, JO 10/93, 616) que :

i) une protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques ;

ii) de telles caractéristiques concourent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;

iii) 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)) ; et que

iv) lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées dans ce que divulgue le document de référence.

En outre, les documents qui ne sont pas à la disposition du public à la date de dépôt de la demande ne peuvent être pris en considération que si (cf. T 737/90, non publiée au JO) :

i) une copie du document était à la disposition de l'OEB à la date de dépôt de la demande ou avant; et si

ii) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'art. 93 (par exemple lorsque le document figurait dans le dossier de la demande, de sorte qu'il était accessible au public en vertu de l'art. 128(4)).

5.3.9 Modification, suppression ou ajout de texte

Il se peut que la modification du texte d'une demande, la suppression ou l'addition de certains passages introduise dans la demande 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, dont l'une prévoit 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 en supprimant cette couche. 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 serait pas admissible.

5.3.10 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

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 que :

i) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention,

ii) cette caractéristique 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

iii) 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).

5.3.11 Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée

Il n'est pas contraire à l'art. 123(2) de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" en vue d'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée dans les cas suivants (cf. G 1/03, JO 8-9/2004, 413 et G 2/03, JO 8-9/2004, 448, ainsi que III, 4.20).

i) rétablir la nouveauté par rapport à une **divulgation telle que définie à l'art. 54(3)** ;

ii) rétablir la nouveauté par rapport à une **divulgation fortuite** relevant de l'art. 54(2). "Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention". Il convient d'établir le caractère "fortuit" sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique. Un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroitement liées à l'invention. Le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour qu'il revête un caractère "fortuit". Une divulgation fortuite n'est en rien liée à l'enseignement de l'invention revendiquée, car elle n'est pas pertinente pour l'examen de l'activité inventive. C'est le cas par exemple lorsque des composés identiques servent de produits de départ dans des réactions totalement différentes qui génèrent des produits finals différents (cf. T 298/01, non publiée au JO). Un état de la technique dont l'enseignement éloigne de l'invention ne constitue pas toutefois une divulgation fortuite ; le fait que la divulgation destructrice de nouveauté soit un exemple comparatif ne suffit pas non plus pour qu'elle revête un caractère "fortuit" (cf. T 14/01 et T 1146/01, non publiées au JO) ;

iii) exclure un objet qui, en vertu des art. 52 à 57, est exclu de la brevetabilité pour des **raisons non techniques**. Par exemple, l'insertion du terme "non humain" en vue de satisfaire aux exigences de l'art. 53 a) est admissible.

Cependant, un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis :

i) s'il vise à exclure des **modes de réalisation qui ne fonctionnent pas** ou à remédier à **l'insuffisance de l'exposé** de l'invention ;

ii) s'il apporte une **contribution technique**.

En particulier, un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis dans les situations suivantes :

i) la limitation est pertinente pour l'évaluation de l'activité inventive ;

ii) le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3)), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la

technique, au sens de l'art. 54(2), qui **ne** représente **pas** une antériorisation **fortuite** de l'invention revendiquée ;

iii) le disclaimer fondé sur une demande interférente remédie également à une irrégularité au titre de l'art. 83.

Le disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Une revendication comportant un disclaimer doit satisfaire aux exigences de clarté et de concision de l'art. 84. Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

5.4 Correction des erreurs

Règle 139
Art. 123(2)

Etant donné 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 toute autre erreur commise dans les pièces déposées auprès de l'OEB peuvent être corrigées à tout moment. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, l'erreur et la correction doivent être "évidentes", 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 le point i), l'homme du métier doit pouvoir reconnaître objectivement l'information erronée, en se fondant sur ses connaissances générales, à partir des pièces de la demande telles que déposées initialement (description, revendications et dessins), considérées en elles-mêmes.

En ce qui concerne le point ii), la correction devrait être effectuée 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 pièces de la demande telles que déposées initialement, en se fondant sur ses connaissances générales.

Il est possible de produire tout moyen de preuve approprié, en vue de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales.

Les documents de priorité ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées aux points i) et ii) ci-dessus (cf. G 3/89 et G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement).

Les corrections effectuées en vertu de la règle 139, 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 ses connaissances générales, des parties de la demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation (cf. G 3/89 et G 11/91 susmentionnées). C'est pourquoi il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description,

revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. G 2/95, JO 10/1996, 555).

Les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'au moment où la décision de délivrer un brevet ou de rejeter la demande a été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (dans le cas d'une procédure écrite), ou a été prononcée lors d'une procédure orale (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285).

5.5 Formes diverses de modifications

Il peut arriver que, par suite d'une modification, la demande comporte deux ou plusieurs jeux distincts de revendications (cf. IV, 7.1.1 et III, 8.1). Règle 138

Lors de l'examen des jeux de revendications mentionnés ci-dessus, il sera généralement plus opportun 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 jeu de revendications, ainsi que la description et les dessins qui s'y rapportent, de telle sorte que les conditions soient remplies pour qu'un brevet puisse être délivré.

Si l'examinateur estime que la description et les dessins ne concordent pas suffisamment avec l'un ou l'autre jeu de revendications au point d'engendrer une certaine confusion, il doit inviter le demandeur à modifier la description ou les dessins afin d'y remédier. 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.

Par conséquent, ce type de demande comportera, après modification, soit deux jeux distincts de revendications ou plus fondés sur la même description et les mêmes dessins, soit deux jeux de revendications ou plus fondés sur une description et des dessins différents.

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, 9.2.4). Règle 18(2)

6. Entretien avec le demandeur

6.1 Généralités

Dans la présente section, le terme "demandeur" signifie "mandataire" lorsque le demandeur en a désigné un. Dans ce cas, l'examinateur devrait prendre contact avec le mandataire.

6.2 Entretien téléphonique, entrevue

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 ont été examinées au point VI, 4.3. Si le demandeur sollicite une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité. En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et les entrevues en réponse au rapport de recherche européenne élargi avant que le demande ne soit entrée dans la phase d'examen, cf. B-XII, 9.

Lorsqu'une entrevue est organisée par téléphone ou par correspondance, par l'examinateur ou par le demandeur, il convient de préciser les points sur lesquels portera la discussion. Si l'entrevue est fixée par téléphone, l'examinateur devrait noter les renseignements nécessaires et mentionner brièvement dans le dossier les questions qui feront l'objet de la discussion.

En principe, l'entrevue sera menée par l'examinateur qui instruit la demande. Il ne s'agit pas d'une procédure prévue expressément par la CBE (en ce qui concerne la procédure orale devant la division d'examen, cf. 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 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 mentionne dans le dossier les 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, un compte rendu plus détaillé des questions examinées doit être versé au dossier. Il convient 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 d'examen.

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 notification dans laquelle un nouveau délai est imparti au demandeur afin qu'il puisse répondre s'il le désire. Il n'est pas possible, autrement, de modifier les délais à la suite d'une entrevue.

Si l'on a recours au téléphone pour régler des questions en suspens, la procédure normale devrait être la suivante : l'examinateur téléphone au demandeur en indiquant le numéro de la demande dont il souhaite discuter et lui demande de le rappeler à un moment déterminé. L'examinateur doit ensuite verser au dossier en question une note qui mentionne les renseignements nécessaires et indique les points dont il a été discuté ainsi que les arrangements conclus. Il convient de mentionner également les points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord et de résumer les arguments invoqués par le demandeur.

Les comptes rendus des entrevues ou des entretiens 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 Généralités

Comme indiqué au point VI, 1.3, l'examinateur peut, si nécessaire, demander l'avis des autres membres de la division d'examen au cours de chaque phase de l'examen. Toutefois, à un certain moment, l'examinateur sera amené à soumettre officiellement l'affaire aux autres membres de la division d'examen. C'est ce qui se produira s'il estime qu'il y a lieu de délivrer le brevet européen ou, au contraire, s'il apparaît qu'il est impossible d'apporter des modifications qui permettraient de lever ses objections ou lorsque le demandeur n'a pas répondu à ces objections et qu'il semble, par conséquent, que la demande doive être rejetée. Il existe également d'autres cas où il convient de soumettre l'affaire à la division

d'examen ; par exemple, lorsque l'examinateur propose de tenir une procédure orale ou lorsque le demandeur en fait la requête parce que la situation est sans issue. Lorsqu'il examine s'il convient de soumettre la demande à la division d'examen, l'examinateur devrait s'inspirer des principes énoncés au point VI, 2.4.

7.2 Recommandation de délivrer le brevet

Si l'examinateur estime que la demande satisfait aux conditions de la CBE et que, par conséquent, le brevet peut être délivré, il devrait établir un rapport succinct par écrit. En règle générale, l'examinateur indiquera dans ce rapport 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 devra normalement formuler des observations sur le document reflétant 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 surprenant. Il devra également indiquer comment des points apparemment obscurs mais importants ont finalement été clarifiés et attirer spécialement l'attention sur les questions qu'il a résolues en faveur du demandeur dans les cas limites.

7.3 Recommandation de rejeter la demande

Lorsqu'il soumet à la division d'examen une demande qui ne satisfait pas aux conditions pour qu'un brevet puisse être délivré, l'examinateur devrait établir un rapport dans lequel il énumère les questions litigieuses et expose sommairement le déroulement de l'affaire dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres de comprendre rapidement les faits essentiels, et où il propose les mesures qu'il convient de prendre, par exemple le rejet de la demande ou la délivrance du brevet, sous réserve de certaines modifications supplémentaires. Etant donné que ses collègues devront étudier eux-mêmes l'affaire, 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 qui ne ressortent pas immédiatement des documents eux-mêmes. Si le rapport recommande le rejet et que la question semble être tout à fait claire, l'examinateur peut joindre à ce rapport un projet de décision motivée de la division d'examen (cf. VI, 2.4) ; si la question n'est pas tout à fait claire, le projet de décision motivée ne devrait être rédigé qu'une fois que la division a examiné le cas.

7.4 Tâches des autres membres de la division d'examen

Lorsqu'une demande est soumise aux autres membres de la division d'examen, ceux-ci examinent d'abord chacun l'affaire en question et donnent leur avis sur la procédure à suivre. 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, il conviendra de procéder à un vote afin de les départager. Si l'effectif de la

Art. 18(2)

division est porté à quatre membres (cf. VI, 7.8), la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les autres membres de la division d'examen ne doivent pas oublier qu'ils n'ont pas en général pour tâche de procéder à un réexamen complet de la demande. Si, après discussion, les conclusions de l'examinateur qui instruit la demande sont pour l'essentiel considérées comme raisonnables, les autres membres de la division devraient les accepter.

7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur

Si la division d'examen estime qu'il est possible de modifier la demande de façon à ce qu'elle remplisse les conditions de la CBE, le premier examinateur sera chargé d'informer le demandeur que la division d'examen considère que la demande devra être rejetée pour certaines raisons, à moins qu'il n'y apporte des modifications satisfaisantes dans un délai déterminé. Si ces modifications sont produites en temps voulu, l'examinateur en réfèrera à nouveau à la division d'examen, en recommandant la délivrance du brevet. Dans le cas contraire, il recommandera à la division de rejeter la demande.

7.6 Rejet

Si, au contraire, la division d'examen est convaincue que le demandeur a eu la possibilité de modifier tout à loisir la demande et que celle-ci ne remplit toujours pas toutes les conditions, elle devrait prendre la décision de rejeter la demande. Cette décision sera normalement rédigée par le premier examinateur.

Art. 113(1)
Art. 97(2)
Règle 111

La décision doit exposer les motifs du rejet et être motivée de façon détaillée. Le rejet de la demande ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. 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.

7.7 Décision

Règle 113

La décision est rendue 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 écrite, qu'elle ait été prise à l'unanimité ou non. Un sceau peut remplacer la signature.

7.8 Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste

Art. 18(2)

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste.

Ainsi, lorsqu'il se pose un problème délicat de droit pour lequel ni les directives, ni la jurisprudence ne contiennent une solution précise, il est nécessaire de demander la participation d'un examinateur juriste ou au moins de consulter au niveau interne la Direction Droit des brevets, c'est-à-dire le service chargé de détacher des membres juristes auprès des divisions d'examen et d'opposition.

Dès lors que la division d'examen est complétée par un examinateur juriste, elle se compose de quatre membres. Dans ce cas, la voix du président de la division est prépondérante en cas de partage égal des voix. En général, la division d'examen est complétée par un membre juriste lorsqu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en application de la règle 117. La présence d'un membre juriste peut aussi être nécessaire en cas de procédure orale.

En fonction de la nature du problème, il est également possible, au lieu de compléter la division d'examen, de consulter au niveau interne un membre de la Direction Droit des brevets. Par exemple, il peut arriver que l'on ne sache pas avec certitude si la demande porte sur une invention au sens 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 lui aussi, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la règle 11(3), demander l'avis de la Direction Droit des brevets.

8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen

8.1 Recherche de demandes de brevet européen interférentes

Comme indiqué au point VI, 2.2, l'examinateur doit procéder à un complément de recherche afin de déterminer s'il existe des demandes de brevet européen interférentes relevant de l'art. 54(3). En effet, les dossiers de recherche ne sont généralement 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 l'être à la partie correspondante d'une demande interférente (cf. V, 2.1), cette recherche doit être étendue à toutes les demandes de brevet européen publiées dans les 18 mois suivant 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 lorsque l'avis au stade de la recherche ou la première notification au titre de l'art. 94(3) sont préparés, il devrait s'assurer qu'une recherche de ce genre a été effectuée 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 avant que cette recherche puisse être achevée (par exemple en raison d'une requête en traitement accéléré d'une demande ne revendiquant pas de priorité ("PACE", cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1)), le brevet ne devrait être délivré qu'une fois que ce complément de recherche a pu être achevé.

8.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen

Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit dans la première phase de modification, soit ultérieurement, et ce pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire lorsqu'au stade de la recherche, une déclaration a été émise ou une recherche partielle a été effectuée au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63, 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 lorsqu'une partie de la demande n'a pas fait l'objet d'une recherche en raison d'une objection d'absence d'unité de l'invention, et que les arguments invoqués par le demandeur ont convaincu la division d'examen que la demande répond à l'exigence d'unité. Troisièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées à tel point qu'elles ne sont plus entièrement couvertes par 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, 11.7.1) ou lorsque l'examinateur estime qu'on pourrait trouver des documents pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive dans des domaines techniques qui n'ont pas été pris en considération lors de la recherche. Quatrièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire si le demandeur a introduit une nouvelle revendication de priorité après la date de dépôt ; il est possible que l'examinateur chargé de la recherche n'ait pas eu connaissance de la nouvelle revendication de priorité et qu'il ait donc axé sa stratégie de recherche en supposant que la date de dépôt (ou la date de priorité initiale) était la "date de départ". La nouvelle date de priorité pourrait donner lieu à l'exclusion de l'état de la technique d'un ou de plusieurs documents cités dans le rapport de recherche initial.

Art. 153(6), (7)

Lorsque la demande a été déposée au titre du PCT, le rapport de recherche sera le rapport de recherche internationale établi conformément au PCT, qui sera accompagné d'un rapport complémentaire de recherche européenne, à moins que le Conseil d'administration n'ait décidé qu'il convient d'y renoncer (cf. E-IX, 5.4). L'examinateur devra tenir compte de ces deux rapports quand il décidera de la nécessité éventuelle d'une recherche additionnelle.

8.3 Recherche au stade de l'examen

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 au stade de la recherche, l'examinateur peut, à titre exceptionnel, très bien rechercher un document pertinent dont il a connaissance ou dont il a des raisons de supposer l'existence, s'il peut se procurer rapidement ce document.

8.4 Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche

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 effectuée comme indiqué aux points VI, 8.1 ou 8.2. Une deuxième copie doit être conservée dans le dossier pour être mise à la disposition du public.

9. Demandes spéciales

9.1 Demandes divisionnaires (cf. aussi A-IV, 1)

9.1.1 Généralités

Art. 76(1)

Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être suivi du dépôt d'une demande divisionnaire. La demande divisionnaire obtient la même date de dépôt que la demande initiale et bénéficie du droit de priorité attaché à la demande initiale en ce qui concerne l'objet contenu dans la demande divisionnaire. Une demande de brevet européen peut donner

lieu à plus d'une demande divisionnaire. Celle-ci peut, à son tour, donner lieu à une ou plusieurs demandes divisionnaires.

9.1.2 Division volontaire ou obligatoire

Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire de sa propre initiative (division volontaire). Cependant, le dépôt d'une demande divisionnaire vise dans la plupart des cas à répondre à une objection de manque d'unité de l'invention au titre de l'art. 82 (division obligatoire). Si l'examinateur soulève une objection de manque d'unité, un délai est imparti au demandeur (cf. VI, 10) afin qu'il limite sa demande à une seule invention. Il importe que la limitation de la demande initiale soit claire 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. Art. 82

9.1.3 Délai, abandon d'objet

Pour qu'une demande divisionnaire soit valablement déposée, la demande initiale doit être en instance. Une demande est en instance jusqu'à (mais **non** y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin européen des brevets (JO 2/2002, 112). Pour de plus amples informations, cf. le point A-IV, 1.1.1). Règle 36(1)

La simple suppression d'un élément dans la demande initiale n'empêche pas le dépôt d'une demande divisionnaire à une date ultérieure. Cependant, lorsqu'il supprime un élément dans la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon avec effet sur le fond, car il ne pourrait plus alors déposer valablement une demande divisionnaire pour cet objet (cf. également VI, 4.7, dernier paragraphe).

9.1.4 Examen d'une demande divisionnaire

L'examen quant au fond d'une demande divisionnaire doit en principe être effectué de la même manière que 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 éléments déjà revendiqués dans les revendications de la demande initiale. Toutefois, en vertu de l'art. 76(1), son objet ne peut pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si la demande divisionnaire telle que déposée contient des éléments 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 éléments supplémentaires, la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'art. 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1). Elle ne peut être transformée en une demande indépendante ayant sa propre date de dépôt. En outre, il convient également de rejeter toute autre demande divisionnaire contenant ces éléments supplémentaires en vertu de l'art. 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1). Art. 76(1)

Les modifications apportées à une demande divisionnaire après son dépôt doivent satisfaire aux exigences de l'art. 123(2), à savoir qu'elles ne doivent pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée (cf. T 873/94, JO 10/1997, 456). Art. 123(2)

Si l'objet de la demande divisionnaire ne représente qu'une partie de l'objet revendiqué dans la demande initiale, cette partie doit pouvoir être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale en tant qu'entité ou partie distincte, c'est-à-dire qui peut même être utilisée en dehors du cadre de l'invention à laquelle a trait la demande initiale (cf. T 545/92, non publiée au JO).

9.1.5 Description et dessins

La description et les dessins de la demande initiale et de la demande divisionnaire ou de chacune des demandes divisionnaires doivent en principe être limités aux éléments pertinents pour l'invention revendiquée dans la demande. Cependant, il convient de ne demander la modification de la description qu'en cas de nécessité absolue. Ainsi, 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, des références sont toujours faites entre la demande initiale et la demande divisionnaire. Elles apparaissent sur la page de garde de la demande et du brevet publiés après réception de la demande divisionnaire, à moins que les préparatifs techniques en vue de la publication n'aient déjà été achevés.

9.1.6 Revendications

Les demandes initiale et divisionnaire(s) ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 7.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant pour l'essentiel une portée 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 les éléments distincts A et B qui fonctionnent en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B.

9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61

9.2.1 Généralités

Dans certaines circonstances, il peut arriver que le droit à l'obtention du brevet soit reconnu à une personne autre que le demandeur dans une décision d'une juridiction nationale passée en force de chose jugée, et ce avant que le brevet ne soit délivré sur la base d'une demande déterminée. 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, 10.3)

Si le tiers choisit la première de ces options, 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.

Toutefois, si 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. 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 tout droit de 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. Art. 61(1), (2) Règle 17(1)

9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance

Lorsque la demande initiale n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée, rejetée ou est 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. G 3/92, JO 9/1994, 607).

9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet

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, le tiers ne peut pas faire usage de l'option i) mentionnée au point VI, 9.2.1. S'il fait usage de l'option ii), la nouvelle demande doit être limitée à la partie de l'objet 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 à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. 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. Les directives figurant aux points VI, 9.1.4, 9.1.5 et 9.1.6 sont par conséquent applicables à cette situation. Règle 18(1)

9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement

Lorsque la décision passée en force de chose jugée relative au droit au brevet s'applique à quelques-uns seulement des Etats désignés, la demande initiale peut comporter des revendications, une description et des dessins différents pour ces Etats par rapport aux autres Etats (cf. VI, 5.5, dernier paragraphe et III, 8.2). Règle 18(2)

S'il résulte uniquement de l'application de l'art. 61(1) que le droit à l'obtention du brevet est partagé entre le demandeur initial et le tiers de manière que chacun des deux puisse avoir une demande de brevet contenant l'ensemble de l'invention pour différents Etats désignés, il convient 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.

9.3 Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a) de la CBE 1973

Cf. III, 8.3.

9.4 Demandes internationales (euro-PCT)

Art. 153

Les demandes PCT sont traitées, d'une manière générale, au chapitre 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 ISA autre que l'OEB, l'examinateur peut être amené à prendre en considération à la fois le rapport de recherche internationale (avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité ou rapport d'examen préliminaire international) et un rapport complémentaire de recherche européenne (accompagné de l'avis correspondant) établi par l'OEB (cf. B-II, 4.3).

Règle 161

La règle 161 fixe le cadre dans lequel la demande peut être modifiée après son entrée dans la phase européenne. Sans préjudice de la règle 137(2) à (4), la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification en informant le demandeur. Cette notification est émise rapidement après l'expiration du délai prévu pour l'entrée dans la phase européenne. Le cas échéant, la demande telle que modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l'art. 153(7) (cf. B-II, 4,3).

Lorsque l'OEB est office élu, le rapport d'examen préliminaire international et les documents annexés doivent être pris en considération conformément au point E-IX, 6.4.

10. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur

10.1 Considérations générales

Les délais sont traités, d'une manière générale, au chapitre E-VIII. Le délai de réponse à une notification de l'examinateur devrait en général être de deux à quatre mois conformément à la règle 132. Le délai à accorder sera fixé par l'examinateur compte tenu de tous les facteurs pertinents pour 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'OEB 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.

10.2 Circonstances particulières

Dans certaines circonstances particulières, 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 une langue normalement utilisée par le demandeur ou si l'objet de la demande ou les objections soulevées sont exceptionnellement complexes.

L'avis au stade de la recherche n'est pas une notification au titre de l'art. 94(3) et il n'est donc pas fixé de délais.

11. Examen des observations formulées par des tiers

Les observations formulées par des tiers sont traitées, d'une manière générale, 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.

12. Procédure orale

La procédure orale est traitée, d'une manière générale, au chapitre E-III.

13. Instruction

13.1 Généralités

Les mesures d'instruction sont traitées, d'une manière générale, au chapitre E-IV. La présente section porte uniquement sur le mode de preuve susceptible d'être le plus utilisé dans la procédure précédant la délivrance d'un brevet, à savoir la preuve écrite.

13.2 Production de moyens de preuve

Une division d'examen ne demande pas, en général, que soient produits des moyens de preuve. 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 CBE. Si le demandeur ne partage pas le point de vue de l'examinateur, il lui appartient de décider s'il désire produire des moyens de preuve à l'appui de ses arguments et, dans l'affirmative, quelle doit en être la forme. La division d'examen doit accorder au demandeur la possibilité de produire tout moyen de preuve susceptible d'être pertinent.

Toutefois, elle ne devrait pas lui accorder une telle possibilité lorsqu'elle est convaincue que cela ne servirait à aucun but précis ou que la procédure s'en trouverait indûment retardée.

13.3 Preuve écrite

La preuve 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 fournir des renseignements sur les 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.

14. Phase finale de l'examen

14.1 Notification émise au titre de la règle 71(3)

Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet. Ce texte peut comporter des modifications et des corrections 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 71(3)

Le texte du brevet est communiqué au demandeur par le biais d'une notification émise au titre de la règle 71(3), dans laquelle le demandeur Règle 71(3)

est également invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, et ce dans un délai de quatre mois. Ce délai ne peut pas être prorogé.

Si une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été présentées au cours de la procédure d'examen (cf. 4.1 et E-X, 3) et que l'une de ces requêtes est admissible, la notification émise au titre de la règle 71(3) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible et préciser les raisons pour lesquelles les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (cf. également le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357).

Si la demande contient différents jeux de revendications pour des Etats contractants donnés (cf. III, 8), le demandeur doit produire une traduction de tous les jeux de revendications.

La traduction ne doit être produite qu'en un seul exemplaire.

Par ailleurs, l'examinateur n'a pas à vérifier la qualité de la traduction produite.

Règle 71(6)
Règle 45(1)
Règle 162(1), (2)

Si le texte de la demande de brevet européen servant de base à la délivrance du brevet comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter, dans le délai prévu à la règle 71(3), des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où il ne les a pas déjà acquittées en vertu de la règle 45(1) ou de la règle 162(1) et (2). Lorsqu'il y a plus d'un jeu de revendications, seul le jeu comptant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes en application des règles 45(1), 162(1) et (2) ou 71(6).

Règle 74

Dans la notification établie au titre de la règle 71(3), le demandeur est invité à déclarer s'il souhaite obtenir une copie papier du fascicule du brevet avec le certificat de brevet européen. Cette copie papier est fournie gratuitement sur demande. Pour plus de détails, cf. VI, 14.10.

Les Etats contractants qui ont été valablement 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 71(3).

Art. 65(1)
Règle 71(10)

La notification émise au titre de la règle 71(3) indique également les éventuels Etats désignés qui exigent une traduction du brevet européen lorsque celui-ci n'est pas rédigé dans l'une de leurs langues officielles.

14.2 Délivrance du brevet

Règle 71(3)
Art. 97(1)

Si le demandeur acquitte les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Une fois que toutes les conditions énoncées au point VI, 14.1 sont remplies, il est décidé de délivrer un brevet européen à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

Règle 71(9)
Art. 86(1)

Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 71(3), mais avant la date escomptée de

publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

Dans le rare cas où l'examen a été accéléré au point que la notification prévue à la règle 71(3) est émise avant que les taxes de désignation ne viennent à échéance, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées et que la désignation des Etats pour lesquels il n'est pas acquitté de taxes de désignation est retirée. Le demandeur en est informé. Règle 71(8)

La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Art. 97(3)

14.3 Demande réputée retirée

Si le demandeur n'acquitte pas en temps utile les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication, ou ne produit pas dans les délais la traduction, la demande est réputée retirée. Cela vaut également si le demandeur déclare simplement dans sa réponse à la notification selon la règle 71(3) qu'il n'est pas d'accord avec le texte proposé pour la délivrance du brevet. Règle 71(7)

14.4 Modifications produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3)

La notification prévue à la règle 71(3) ne permet pas au demandeur de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules seront généralement autorisées, en application de la règle 137(3), les modifications qui ne retardent pas considérablement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet. Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux de revendications distincts pour un ou plusieurs Etats désignés qui ont fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) de la CBE 1973 (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4). Règle 71(3) Règle 137(3)

Cependant, si la notification émise au titre de la règle 71(3) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 94(3), elle constitue "la première notification" au sens de la règle 137(3). Autrement dit, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications ou les dessins (cf. VI, 3.3 en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les modifications). Cependant, les taxes de délivrance et d'impression doivent être acquittées et la traduction des revendications produite, comme le requiert la règle 71(4), sauf dans le cas où la réponse du demandeur correspond à l'une des exceptions visées au point VI, 14.4.1. Règle 137(3)

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 137(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 139, et que ces modifications ou corrections concernent les revendications, la requête doit être accompagnée d'une traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite en modification ou soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications Règle 71(4)

déposées. Si le demandeur ne se conforme pas à cette exigence, la demande est réputée retirée (règle 71(7)). Si le demandeur a produit la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression dans les délais, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié et/ou corrigé.

Si la division d'examen autorise ces modifications et/ou corrections en application de la règle 137(3) et les juge admissibles sans émettre une nouvelle notification en vertu de l'art. 94(3), elle n'émet pas de deuxième notification au titre de la règle 71(3), mais délivre le brevet conformément à l'art. 97(1).

Règle 71(5)

Si, en application de la règle 137(3), la division d'examen n'autorise pas les modifications et/ou corrections proposées (cf. VI, 4.7 à 4.9) ou n'admet pas les modifications et/ou corrections au motif que la demande ne satisfait pas aux conditions de la CBE (cf. VI, 3.3, 5.2 et 5.4), la division d'examen en informe le demandeur, en lui précisant les motifs de son refus et en lui donnant la possibilité de présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires, ainsi que, si les revendications sont à nouveau modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées. Dans ce cas, la procédure peut se poursuivre comme suit:

i) si le demandeur ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, la demande est réputée retirée (art. 94(4));

ii) si le demandeur retire les modifications et/ou les corrections qu'il a requises dans sa réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), il doit produire dans le délai qui lui est imparti une traduction des revendications dans la version jointe en annexe à cette notification;

Art. 113(2)

iii) si le demandeur présente des observations tout en maintenant les modifications et/ou corrections qu'il a requises et que la division d'examen reste d'avis qu'il convient de ne pas autoriser ces modifications en application de la règle 137(3) ou de ne pas les admettre pour les motifs indiqués, la demande est rejetée en vertu de l'art. 97(2), étant donné que dans ce cas, soit il n'y a pas de texte de la demande approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)), soit la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE; ou

iv) si le demandeur produit d'autres modifications et que celles-ci concernent les revendications, il doit produire une traduction de ces revendications dans le délai qui lui est imparti.

Cependant, la procédure visée à la règle 71(5) ne devrait pas normalement être appliquée si la notification au titre de la règle 71(3) est la première notification de la division d'examen (cf. VI, 4.9, dernier paragraphe). Dans ce cas, le dépôt de modifications non admissibles entraîne normalement la reprise de la procédure d'examen, selon les modalités exposées au point VI, 14.5.

14.4.1 Exceptions aux exigences de la règle 71(4)

En tout état de cause, les exigences de la règle 71(4) relatives au dépôt de la traduction et au paiement des taxes ne s'appliquent pas aux trois situations suivantes, dans lesquelles les changements apportés aux

requêtes du demandeur ne constituent pas des modifications au sens de la règle 137(3) :

i) si la notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur une requête subsidiaire, et que le demandeur maintient, dans sa réponse, une ou plusieurs requêtes de rang plus élevé qui ne sont pas conformes aux exigences de la CBE (cf. également renseignement juridique 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357) ;

ii) si la notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur des revendications modifiées par la division d'examen (cf. VI, 14.1, premier paragraphe), et que le demandeur y répond en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec ces modifications et maintient sa requête telle qu'elle figurait dans le dossier lorsque la notification au titre de la règle 71(3) a été émise ; ou

iii) si, en raison d'une erreur commise par l'OEB, la notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur des documents erronés, et que le demandeur y répond en signalant ou en corrigeant cette erreur.

Si, comme indiqué à l'alinéa i) ci-dessus, le demandeur maintient une requête de rang plus élevé qui n'est pas admissible, ou si, comme indiqué à l'alinéa ii), il n'approuve pas les modifications proposées par la division d'examen et maintient sa requête sous une forme qui n'est pas admissible, une décision de rejet motivée de la demande est alors prononcée conformément à l'article 97(2), le rejet étant précédé le cas échéant d'une notification exposant les raisons pour lesquelles la requête n'est pas admissible. En revanche, si un accord est trouvé sur un texte admissible, il conviendra, le cas échéant suite à une nouvelle notification de la division d'examen et une réponse du demandeur, d'établir une deuxième notification au titre de la règle 71(3), afin de rappeler les conditions à remplir en matière de traduction et de taxes et de fixer à nouveau les délais y afférents. En revanche, dans la situation décrite à l'alinéa iii), il ne sera pas nécessaire d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3), si le demandeur répond à la notification intiale au titre de la règle 71(3) en produisant, de sa propre initiative, les bons documents ainsi que les traductions, et qu'il acquitte les taxes ; dans ce cas, la demande pourra donner lieu directement à la délivrance du brevet.

14.5 Reprise de la procédure d'examen

Tant que la décision relative à la délivrance du brevet n'a pas été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification au demandeur, la division d'examen peut à tout moment reprendre la procédure d'examen. Cela se produit rarement, mais peut s'avérer nécessaire si, par exemple, le demandeur présente un nouvel élément de l'état de la technique nécessitant un examen quant au fond, si la division d'examen prend connaissance d'un état de la technique très pertinent suite à des observations présentées par des tiers en application de l'art. 115, si l'une des exceptions énoncées au point VI, 14.4.1 ii) et iii) s'applique, ou encore si la notification au titre de la règle 71(3) était la première notification de la division d'examen à laquelle le demandeur a répondu en produisant des modifications non admissibles. S'il résulte de la reprise de l'examen que le brevet peut être délivré sur la base d'un nouveau texte, la division d'examen envoie au demandeur une deuxième notification au titre de la règle 71(3). Il n'est pas nécessaire d'acquitter une nouvelle fois les taxes de délivrance et d'impression si elles l'ont déjà été en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3).

14.6 Poursuite de la procédure

Art. 121

Si le demandeur n'observe pas le délai qui lui est imparti en vertu de la règle 71(3) ou 71(5), il peut requérir la poursuite de la procédure en vertu de l'art. 121 (cf. E-VIII, 2.1).

14.7 Remboursement de taxes

Règle 71(5)

Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément à la règle 71(6) sont remboursées.

14.8 Publication du fascicule de brevet

Règle 69

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 en vue de l'impression du fascicule de brevet.

Art. 98
Règle 68(2)
Règle 73
Art. 14(6)

Dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin, l'OEB publie 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 garde du fascicule du brevet européen publié figurent notamment les Etats contractants qui sont encore désignés à la date de délivrance (ou dont la désignation a été retirée à l'issue des préparatifs techniques en vue de l'impression).

Les erreurs commises lors de la réalisation du fascicule du brevet européen sont sans incidence sur le contenu du brevet délivré. Seul fait foi le texte sur la base duquel la décision de délivrance a été rendue (cf. le renseignement juridique n° 17/90, JO 6/1990, 260).

14.9 Retrait avant la publication du fascicule de brevet

Règle 73

Le fascicule du 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'OEB s'efforcera néanmoins (en conformité avec les principes énoncés dans la décision 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. le renseignement juridique no 8/80, JO 1/1981, 6).

14.10 Certificat

Règle 74

Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l'OEB délivre au titulaire du brevet un certificat attestant que le brevet européen a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat. Une copie du fascicule de brevet est jointe à ce certificat sur requête spéciale déposée dans le délai visé à la règle 71(3). Le titulaire peut demander en outre, moyennant le paiement d'une taxe d'administration, qu'on lui délivre un duplicata du certificat de brevet européen auquel est joint le fascicule de brevet. Pour plus de détails, cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.2).

14.11 Bulletin européen des brevets

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 et il en est fait mention dans le Bulletin européen des brevets (cf. point 1, Art. 1, Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, E.1). S'il s'avère par la suite qu'une opposition a été formée en temps utile, le titulaire du brevet en est averti et un rectificatif est publié dans le Bulletin européen des brevets.

Art. 129a)