PARTIE D

DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCÉDURES D'OPPOSITION ET DE LIMITATION/RÉVOCATION

PARTIE D

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS I-1

1. Portée de l'opposition I-1
2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet I-1
3. Portée territoriale de l'opposition I-1
4. Habilitation à faire opposition I-1
5. Intervention du contrefacteur présumé I-2
6. Parties à la procédure d'opposition I-2
7. Représentation I-3
8. Information du public I-3

CHAPITRE II LA DIVISION D'OPPOSITION II-1

1. Structure administrative II-1
2. Composition II-1
   - 2.1 Examinateurs techniciens II-1
   - 2.2 Examinateurs juristes II-1
   - 2.3 Présidence II-1
3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition II-1
4. Tâches de la division d'opposition II-1
   - 4.1 Examen des oppositions II-1
   - 4.2 Décision concernant la fixation des frais par la division d'opposition II-2
   - 4.3 Procédures annexes II-2
5. Mandat confié aux membres II-2
6. Tâches et compétences des membres II-2
7. Délégation de certaines tâches II-3

CHAPITRE III L'OPPOSITION III-1

1. Délai d'opposition III-1
2. Taxe d'opposition III-1
3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition III-1
   - 3.1 Forme de l'opposition III-1
   - 3.2 Opposition formée par télécopie III-1
   - 3.3 Signature de l'acte d'opposition III-1
4. Dérogations relatives à la langue III-2
5. Motifs d'opposition III-2
6. Contenu de l'acte d'opposition III-3

CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND IV-1

1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes IV-1
   - 1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités IV-1
   - 1.2 Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités IV-1

1.2.1 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée IV-1
1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité IV-2
1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 77(1) IV-2
1.2.2.2 Irrégularités au sens de la règle 77(2) IV-5
1.3 Envoi de notifications par l'agent des formalités sur la base de l'examen quant à certaines irrégularités IV-5
1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée IV-5
1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité IV-6
1.3.3 Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus IV-6
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier IV-6
1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée IV-6
1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 77(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition IV-7
1.5 Notifications à l'adresse du titulaire du brevet et observations présentées par ce dernier IV-7
1.6 Suite de la procédure IV-7
2. Intervention de la division d'opposition IV-8
3. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet IV-8
4. Fin de la procédure d'opposition en cas d'irrecevabilité de l'opposition IV-9
5. Préparation de l'examen quant au fond IV-9
5.1 Irrecevabilité à un stade ultérieur IV-9
5.2 Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées par l'agent des formalités IV-9
5.3 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition IV-10
5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties IV-11
5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet IV-11
5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant IV-12

CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND V-1

1. Début de l'examen de l'opposition V-1
2. Portée de l'examen V-1
2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause V-1
2.2 Examen des motifs d'opposition V-1
3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57 V-2
3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen" V-2
3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen V-2
3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage V-3
3.1.3 Modalités d'accessibilité V-3
3.1.3.1 Principes généraux V-3
3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret V-4
3.1.3.3 Usage dans un lieu non public V-4
3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public V-4
3.1.3.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public V-5
3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale V-5

3.2.1 Cas de description orale V-5
3.2.2 Description orale non opposable V-5
3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale V-5
3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière V-6
4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention V-6
4.1 Conditions de validité de l'exposé V-6
4.2 Exposé des inventions concernant des matières biologiques V-6
4.3 Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention V-6
4.4 Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante V-7
4.4.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables V-7
4.4.2 Absence de détails bien connus V-7
4.4.3 Difficultés de réalisation V-7
5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention V-8
5.1 Fondement de ce motif d'opposition V-8
5.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible V-8
6. Extension de l'étendue de la protection V-8
6.1 Généralités V-8
6.2 Examen des revendications modifiées V-9
6.3 Changement de catégorie d'une revendication V-10

CHAPITRE VI PROCÉDURE LORS DE L'EXAMEN DE L'OPPOSITION VI-1

1. Généralités VI-1
2. Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet VI-1
2.1 Base de l'examen VI-1
2.2 Révocation du brevet VI-2
3. Invitation à présenter des observations VI-2
3.1 Notifications des examinateurs VI-2
3.2 Citation à la procédure orale VI-2
4. Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet VI-3
4.1 Motivation des notifications de la division d'opposition VI-3
4.2 Invitation à déposer des documents modifiés VI-3
5. Recherche additionnelle VI-3
6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale VI-4
7. Mesures préparatoires à la décision VI-4
7.1 Généralités VI-4
7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée VI-4
7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure VI-4
7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu VI-5
7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions VI-6

CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE VII-1

1. Ordre des travaux de la division VII-1
1.1 Principe VII-1
1.2 Exceptions VII-1
2. Demande de documents VII-1
3. Unicité du brevet européen VII-2
3.1 Principe VII-2
3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée VII-2

4. Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants VII-3
4.1 Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits VII-3
4.2 Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4) de la CBE 1973 VII-3
4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 16(1) et (2). VII-3
4.4 Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur VII-3
5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée VII-3
5.1 Suspension de la procédure VII-3
5.2 Poursuite de la procédure VII-4
5.3 Suspension des délais VII-4
5.4 Compétence VII-4
6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 84 VII-5
6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier VII-5
6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant VII-5
6.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition VII-5
7. Intervention du contrefacteur présumé VII-6
8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen VII-7

CHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION VIII-1

1. Décisions finales relatives à une opposition recevable VIII-1
1.1 Généralités VIII-1
1.2 Révocation du brevet européen VIII-1
1.2.1 Révocation pour des motifs relatifs au fond VIII-1
1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression prescrite ou non-production de la traduction VIII-1
1.2.3 Révocation pour absence d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire VIII-1
1.2.4 Révocation pour non-respect des délais VIII-1
1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré VIII-2
1.3 Rejet de l'opposition VIII-2
1.4 Maintien du brevet européen modifié VIII-2
1.4.1 Adoption de la décision finale VIII-2
1.4.2 Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision VIII-2
2. Autres décisions VIII-2
2.1 Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention VIII-2
2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure VIII-2
2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée VIII-2
2.4 Décision sur la restitutio in integrum VIII-3
2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition VIII-3

CHAPITRE IX FRAIS IX-1

1. Répartition des frais entre les parties IX-1
1.1 Principe général IX-1
1.2 Décision relative à la répartition des frais IX-1
1.3 Frais à prendre en considération IX-1
1.4 Principe d'équité IX-2
2. Procédure de fixation des frais IX-2
2.1 Fixation des frais par la division d'opposition IX-2

2.2 Moyen de recours contre la fixation des frais par la division d'opposition IX-3
3. Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais IX-3

CHAPITRE X PROCÉDURE DE LIMITATION ET DE RÉVOCATION X-1

1. Introduction X-1
2. Examen quant à la présence d'irrégularités dans la requête X-1
   2.1 Irrégularités ayant pour effet que la requête est réputée ne pas avoir été présentée X-1
   2.2 Irrégularités entraînant le rejet de la requête pour irrecevabilité s'il ne leur est pas remédié X-1
3. Décision sur la requête en révocation X-2
4. Examen quant au fond (limitation) X-2
   4.1 Service compétent X-2
   4.2 Base de l'examen X-3
   4.3 Portée de l'examen X-3
   4.4 Autres étapes de l'examen X-4
   4.5 Observations des tiers au cours de l'examen X-4
5. Procédure formelle de limitation s'il y a lieu de faire droit à la requête X-4
6. Rejet de la requête X-5
7. Primauté de la procédure d'opposition X-5
8. Statut juridique des décisions X-5
9. Retrait de la requête X-6
10. Jeux de revendications différents X-6
    10.1 La limitation a pour effet que les revendications deviennent différentes dans des Etats contractants différents X-6
    10.2 La limitation est différente pour des Etats contractants différents parce que les revendications du brevet tel que délivré étaient différentes pour des Etats contractants différents X-6
11. Requêtes multiples X-7

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

(Un exposé sur la procédure d'opposition devant l'OEB a été publié dans le JO 3/2001, 148).

1. Portée de l'opposition

Le public peut faire opposition à un brevet européen délivré en invoquant un ou plusieurs des motifs d'opposition énoncés à l'art. 100. Les motifs invoqués dans l'opposition peuvent s'appuyer par exemple sur des circonstances dont l'OEB n'avait pas connaissance lors de la délivrance du brevet, comme une exploitation antérieure du brevet ou l'existence d'un document ne figurant pas ou n'ayant pas été trouvé parmi les pièces accessibles à l'OEB. L'opposition donne par conséquent à tout tiers la possibilité d'obtenir la limitation ou la révocation du brevet délivré indûment.

2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet

L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats. Cette disposition est importante dans la mesure où les droits acquis du fait de la délivrance du brevet subsistent dans ces cas jusqu'au moment de la renonciation ou de l'extinction et où des revendications basées sur ces droits peuvent subsister après cette date. Règle 75

3. Portée territoriale de l'opposition

L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. Par conséquent, l'opposition devrait en principe concerner l'ensemble des Etats désignés. Si l'opposition formée ne vise que certains Etats désignés, elle sera traitée comme si elle concernait tous les Etats désignés. Art. 99(2)

Toutefois, l'opposition peut produire des effets différents d'un Etat à l'autre. Il peut en être ainsi lorsque le brevet contient des revendications différentes pour différents Etats contractants conformément à la règle 18(2) ou à la règle 138, ou lorsqu'il existe des différences quant à l'état de la technique dont les revendications doivent tenir compte conformément à l'art. 54(3) et (4) de la CBE 1973 (cf. VII, 4.2). Le brevet peut donc faire l'objet de modifications différentes à l'égard d'Etats contractants différents, et il peut être révoqué à l'égard d'un ou de plusieurs Etats contractants tout en étant maintenu pour les autres.

4. Habilitation à faire opposition

"Toute personne" peut faire opposition sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Par "toute personne", selon l'art. 58, il faut entendre toutes les personnes physiques (particuliers, commerçants ou industriels indépendants, etc.), toutes les personnes morales, ainsi que les sociétés assimilées à une personne morale en vertu de la législation qui leur est applicable. Il ne faut pas entendre par cette expression le titulaire du brevet, comme il a été dit pour droit dans la décision G 9/93 (JO 12/1994, 891) qui renverse la décision G 1/84 (JO 10/1985, 299). Art. 99(1)

De même, l'opposition peut être formée par plusieurs des personnes précédemment citées agissant conjointement. Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans un souci d'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement, pendant toute la procédure, qui fait partie du groupe des co-opposants. Si l'un des co-opposants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 151(1) pour que ce retrait prenne effet (cf. également Décision G 3/99, JO 7/2002, 347).

La qualité d'opposant est incessible ; sa transmission est cependant possible en cas de succession héréditaire ou de succession universelle, par exemple en cas de fusion de personnes morales. Est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant. Toutefois, une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société (comme décidé dans l'affaire G 2/04 (JO 11/2005, 549)).

5. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105(1)
Art. 105(2)
Règle 89

Sous certaines conditions (cf. VII, 7), un tiers peut intervenir dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition s'il apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Après que le tiers a fait une déclaration en bonne et due forme, c'est-à-dire respectant les délais et les formes voulues, l'intervention est assimilée à une opposition (cf. IV, 5.6). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions, cf. E-VIII, 4.

6. Parties à la procédure d'opposition

Art. 99(3)
Art. 105(2)
Art. 115

Le (ou les) titulaire(s) du brevet, les personnes faisant opposition et, le cas échéant, celles qui interviennent au cours de la procédure sont parties à la procédure d'opposition. Les personnes faisant opposition qui ont retiré leur opposition ou dont l'opposition a été rejetée pour irrecevabilité, ne sont toutefois parties à la procédure d'opposition que jusqu'à la date du retrait de l'opposition ou jusqu'à la date à laquelle la décision relative au rejet de l'opposition est passée en force de chose jugée. Il en va de même pour les personnes qui interviennent au cours de la procédure. Les tiers qui ont formulé des observations à l'encontre de la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ne sont pas parties à la procédure (cf. E-VI, 3).

Art. 118

Lorsque les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils doivent être considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition (cf. à cet égard VII, 3.1, en ce qui concerne l'unicité du brevet européen).

Art. 99(4)
Art. 61(1) a)

Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle peut légitimement être substituée, si elle en fait la demande, à ce dernier pour ledit Etat. Dans ce cas, et nonobstant les dispositions de l'art. 118, le

titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être. Cette disposition est destinée à donner au nouveau titulaire du brevet la possibilité de se défendre comme il l'entend contre l'opposition (cf. VII, 3.2, en ce qui concerne cet aspect de la mise en œuvre de la procédure d'opposition).

Les décisions relatives à l'inscription de certaines mentions au Registre européen des brevets relèvent de la compétence de la division juridique (cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1). Art. 20(1)

7. Représentation

Les exigences en matière de représentation des opposants et des titulaires de brevet sont traitées au chapitre A-IX,1. Les irrégularités en ce qui concerne la représentation d'un opposant lors de la formation de l'opposition et les moyens d'y remédier sont traités au chapitre IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 iv).

8. Information du public

Dès qu'un acte d'opposition est reçu, la date à laquelle l'opposition a été formée est inscrite au Registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. Il en va de même pour la date à laquelle la procédure d'opposition est achevée, ainsi que pour l'issue de la procédure.

CHAPITRE II

LA DIVISION D'OPPOSITION

1. Structure administrative

Chaque division d'opposition fait partie d'une direction de l'OEB composée de plusieurs divisions d'examen et d'opposition. Règle 11(1)

2. Composition

2.1 Examinateurs techniciens

Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Art. 19(2)

2.2 Examinateurs juristes

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. Art. 19(2)

Les principes applicables à la participation d'un membre juriste aux travaux de la division d'examen ou à la consultation par cette division de la direction Droit des brevets, c'est-à-dire le service chargé de détacher des examinateurs juristes auprès des divisions d'examen et d'opposition, sont également applicables par analogie en ce qui concerne la division d'opposition (voir C-VI, 7.8). Des questions délicates de droit peuvent de surcroît se poser au cours de l'examen de l'opposition lorsqu'il s'agit de savoir si celle-ci doit être rejetée comme irrecevable. La consultation d'un membre juriste doit être envisagée notamment lorsque la question se pose de savoir si un élément de l'état de la technique non contenu dans les documents écrits a été rendu accessible au public.

2.3 Présidence

La présidence est assurée par un examinateur technicien qui n'a pas participé à la procédure de délivrance du brevet.

3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition

Le point C-VI, 1.2 s'applique par analogie. Règle 11(1)

4. Tâches de la division d'opposition

4.1 Examen des oppositions

Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. Art. 19(1)

La tâche consistant à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme incombe essentiellement aux agents des formalités compétents (cf. II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 et C-VI, 2.1).

4.2 Décision concernant la fixation des frais par la division d'opposition

Art. 104(2)
Règle 88(3), (4)

La division d'opposition statue sur les requêtes ayant pour objet la révision des états des frais établis par l'agent des formalités (cf. II, 7 et IX, 2.1).

4.3 Procédures annexes

Art. 122(2)
Règle 136(4)
Règle 112(2)

Il incombe également à la division d'opposition de mettre en œuvre les procédures annexes engagées au cours de la procédure d'opposition, telles que, par exemple, l'examen de requêtes en restitutio in integrum relatives à un délai non observé à l'égard de l'OEB au cours de la procédure d'opposition, ou l'examen de requêtes en vue d'une décision concernant la constatation de la perte d'un droit par l'agent des formalités. Conformément à la règle 11(2), le Président de l'OEB peut confier d'autres attributions à la division d'opposition.

5. Mandat confié aux membres

Art. 19(2)
Règle 119(1)

En règle générale, la division d'opposition confie à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition, jusqu'à ce que soit prise la décision relative à l'opposition, mais elle ne lui confie pas la conduite de la procédure orale (cf. à cet égard également IV, 2). Le cas échéant, ce membre pourra être chargé de procéder aux mesures d'instruction (cf. E-IV, 1.3). Il sera appelé "premier examinateur".

6. Tâches et compétences des membres

Le premier examinateur procède à l'examen de l'opposition. Au cours de cet examen, il envoie des notifications aux parties à la procédure sans faire intervenir les autres membres de la division. Cependant, dans le cas où le premier examinateur estime que les autres membres pourraient émettre des réserves à l'encontre de la démarche qu'il entend suivre, il lui appartient de soumettre ces notifications à la division d'opposition avant qu'elles ne soient envoyées. S'il estime que le moment est venu de prendre une décision ou qu'il est nécessaire d'engager une procédure orale, en corrélation, le cas échéant, avec une mesure d'instruction (cf. E-III, 1 à 4 et E-IV, 1.6.1), il prend position par écrit et communique ses conclusions à la division d'opposition.

Les autres membres de la division d'opposition font connaître leur avis par écrit en tenant compte des conclusions du premier examinateur. Cet avis peut, le cas échéant, se borner à une brève déclaration d'accord.

En cas d'avis divergents, le président fixe la date d'une réunion au cours de laquelle le premier examinateur expose l'affaire. Le président dirige la réunion et procède, après délibération, à un vote sur la décision ou sur la poursuite de la procédure.

Art. 19(2)

La division d'opposition statue à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Si d'autres mesures sont nécessaires, c'est en général le premier examinateur qui est chargé de les arrêter. Dans le cas contraire, le premier examinateur établit un projet de décision concernant l'opposition et le communique, pour examen et signature, aux autres membres de la division d'opposition. Si l'un d'eux propose des modifications et que ces modifications suscitent des avis divergents, le président convoque une nouvelle réunion.

Lorsque la dénomination "division d'opposition" est employée ci-après, elle désigne le premier examinateur, dans la mesure où celui-ci s'est vu confier une opposition et où il peut assurer seul l'exécution des tâches en cause, conformément à la CBE.

7. Délégation de certaines tâches

Règle 11(3)

Le Président de l'OEB peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique, certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. Dans la mesure où le public est concerné par ces tâches, leur transfert fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'OEB (cf. Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2).

Les agents des formalités à qui ces tâches sont confiées sont également chargés de fixer le montant des frais (cf. IX, 2.1).

CHAPITRE III

L'OPPOSITION

1. Délai d'opposition

L'opposition doit être formée, auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Art. 99(1)

En ce qui concerne l'expiration du délai d'opposition, cf. E-VIII, 1.4. Il n'est pas possible d'accorder à un opposant la restitutio in integrum si le délai d'opposition n'a pas été observé (cf. cependant E-VIII, 2.2.2).

2. Taxe d'opposition

La taxe d'opposition, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE, doit être acquittée avant l'expiration du délai d'opposition. Art. 99(1)

Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'art. 99 ainsi que des règles 3 et 76 est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition (cf. Décision G 3/99, JO 7/2000, 347).

En ce qui concerne les effets juridiques et la procédure à suivre lorsque la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais, cf. IV, 1.2.1 i) et IV, 1.4.1.

En ce qui concerne la réduction du montant de la taxe d'opposition, voir A-XI, 9.2.4.

3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition

3.1 Forme de l'opposition

L'opposition doit être formée par écrit (acte d'opposition). Elle doit être dactylographiée ou imprimée. Une marge d'environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille. L'acte d'opposition devrait si possible remplir aussi les conditions fixées à la règle 49(3). Règle 86 Règle 50(2) Règle 49(3)

3.2 Opposition formée par télécopie

L'opposition peut également être formée par télécopie. Un document reproduisant le contenu de la télécopie (lettre de confirmation) et répondant aux exigences du règlement d'exécution (il doit notamment avoir été signé en bonne et due forme), doit être produit sur invitation de l'OEB. Si l'opposant ne répond pas à une telle invitation dans les délais, la télécopie est réputée non reçue (cf. A-IX, 2.5). La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition. Règle 2

3.3 Signature de l'acte d'opposition

L'acte d'opposition doit être signé de la main de la personne responsable, c'est-à-dire par l'opposant ou, le cas échéant, son mandataire (cf. également IV, 1.2.1, ii) et A-IX, 1). Règle 50(3) Règle 2

Un paraphe (ni, à plus forte raison, les initiales seulement) ne suffit pas comme signature.

Si l'acte d'opposition est déposé par télécopie, la reproduction, sur la télécopie, de la signature de la personne qui dépose l'acte d'opposition sera jugée suffisante.

Si un document n'est pas signé, l'agent des formalités invite l'intéressé, ou le cas échéant son mandataire, à remédier à cette irrégularité dans un délai que l'agent des formalités lui impartit. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu (cf. IV, 1.2.1, ii) et 1.4.1).

4. Dérogations relatives à la langue

Les dérogations relatives à la langue, qui sont accordées pour la procédure écrite d'opposition, sont traitées au point A-VIII, 2 ; celles qui sont accordées pour la procédure orale d'opposition le sont au point E-V.

5. Motifs d'opposition

Art. 99(1)
Règle 76(1)

L'opposition doit être motivée par écrit dans le délai d'opposition.

Art. 100

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

Art. 100 a)

i) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des art. 52 à 57, au motif

- qu'il n'est pas nouveau (art. 52(1), 54, 55)
- qu'il n'implique pas d'activité inventive (art. 52(1), 56)
- qu'il n'est pas susceptible d'application industrielle (art. 52(1), 57)
- qu'il n'est pas considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1), (2) et (3), ou
- qu'il n'est pas brevetable en vertu de l'art. 53 ;

Art. 100 b)

ii) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (cf. art. 83) ;

Art. 100 c)

iii) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'art. 61 (nouvelle demande relative à l'invention déposée par la personne ayant, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, droit à l'obtention d'un brevet européen), au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. (cf. art. 123(2)).

(cf. également V, 3 à 5, et C-IV).

Il convient de noter que chacune des conditions énoncées ci-dessus constitue un fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Par voie de conséquence, chacune de ces conditions doit être considérée comme un motif distinct d'opposition (cf. Décisions G 1/95 et G 7/95, JO 11/1996, 615 et 626).

L'opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l'affirmation qu'il existe des droits nationaux antérieurs mettant en question la brevetabilité

de l'invention (cf. toutefois IV, 5.3 et VII, 4.4), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que l'objet du brevet manque d'unité d'invention, que les revendications du brevet ne sont pas fondées sur la description (à moins que l'on ne fasse valoir, à cet égard, que les revendications sont formulées de manière si large que la description figurant dans le fascicule du brevet européen n'expose pas leur objet de façon suffisante au sens de l'art. 100 b)), que la forme et le contenu de la description ou des dessins du brevet ne sont pas conformes aux dispositions quant à la forme, prévues par les règles 42 et 46 du règlement d'exécution, ou encore que la désignation de l'inventeur est inexacte. L'opposition ne peut non plus se fonder valablement sur la seule allégation que la priorité a été revendiquée à tort. Toutefois, dans la procédure d'opposition, la question de la priorité doit être examinée quant au fond lorsqu'un état de la technique, qui est directement lié à la date de priorité, a été cité en relation avec un motif d'opposition visé à l'art. 100 a) (cf. C-IV, 6 et 7, et C-V, 2).

6. Contenu de l'acte d'opposition

L'acte d'opposition doit comporter :

i) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Le numéro de téléphone et de télécopieur doit être indiqué le cas échéant (cf. IV, 1.2.2.2 i) et 1.4.2) ; — Règle 76(2) a), Règle 41(2) c)

ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention (cf. IV, 1.2.2.2 ii) et 1.4.2) ; — Règle 76(2) b)

iii) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, ainsi que les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, et indiquant les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (cf. IV, 1.2.2.1 iii), iv) et v) et IV, 1.4.2). Afin de rationaliser la procédure d'opposition, il est toutefois recommandé de produire les preuves écrites en un seul exemplaire le plus tôt possible et, de préférence, avec l'acte d'opposition (cf. IV, 1.2.2.1 v), deux derniers alinéas). — Règle 76(2) c)

iv) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues au point i) ci-dessus (cf. IV, 1.2.2.2 iii) et IV, 1.4.2). — Règle 76(2) d)

Au point IV, 1 figurent de plus amples détails ainsi que des explications sur la manière de traiter une opposition lorsque l'une des indications requises fait défaut.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND

1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes

1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités

L'opposition doit être transmise sans délai à l'agent des formalités. Celui-ci verse ensuite au dossier du brevet européen mis en cause, conformément à la procédure prescrite en la matière, l'acte d'opposition qu'il communique dans les plus brefs délais au titulaire du brevet pour information. Lorsqu'une opposition est formée avant la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, l'agent des formalités informe l'opposant que, pour cette raison, sa requête ne peut pas être traitée comme opposition. Cette requête, qui est versée au dossier, est également mise à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4), et elle est portée à la connaissance du demandeur ou du titulaire du brevet en tant qu'observation d'un tiers, conformément à l'art. 115 (pour plus de détails, cf. E-VI, 3). Si une taxe d'opposition a été payée, elle est alors remboursée.

Le soin de procéder aux vérifications et constatations, d'adresser des notifications et, le cas échéant, des invitations aux parties incombe à l'agent des formalités à qui cette tâche de la division d'opposition a été confiée (cf. II, 7).

1.2 Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités

Après formation de l'opposition, l'agent des formalités examine si elle présente des irrégularités.

1.2.1 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

i) la taxe d'opposition n'a pas été versée dans le délai d'opposition ou le montant versé est insuffisant (art. 99(1)). Toutefois, si la taxe d'opposition a été versée à l'exception d'une partie minime du montant (par exemple, en raison de la déduction des frais de banque) dans le délai d'opposition, l'agent des formalités examine alors si, pour des raisons d'équité, il est possible de ne pas tenir compte du reliquat à payer. Si l'agent des formalités estime que cela est le cas, la taxe d'opposition est réputée versée et il n'y a pas d'irrégularité au sens du présent paragraphe ; Art. 7 RRT Art. 8(1) RRT

ii) la signature manque au bas de l'acte d'opposition et il n'a pas été remédié à cette absence de signature dans le délai imparti par l'agent des formalités, qui doit en règle générale être de deux mois (cf. E-VIII, 1.2) (règle 50(3)).

Dans le cadre de l'art. 133(2) (voir aussi au point 1.2.2.2 iv), les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsqu'un mandataire agréé a été désigné en temps utile, mais qu'il n'a pas signé l'acte d'opposition et a omis de remédier à cette irrégularité, soit en le signant, soit en donnant son approbation par écrit ;

iii) l'opposition a été formée par télécopie et la lettre de confirmation demandée par l'agent des formalités, qui reproduit le contenu de la télécopie, n'a pas été produite dans les délais (règle 2(1) et décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3) ;

iv) l'opposition a été formée par le mandataire ou l'employé d'un opposant, et le pouvoir éventuellement requis n'a pas été déposé dans les délais (règle 152(1) à (3), (6), cf. A-IX, 1.5 et décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1) ;

v) l'opposition a été formée pendant le délai d'opposition mais dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB telle que visée à la règle 3(1) ou, si l'art. 14(4) s'applique à l'opposant, la traduction des éléments énumérés à la règle 76(2) c) n'est pas produite dans le délai d'opposition (cf. également A-VIII, 2, décision G 6/91, JO 9/1992, 491 et T 193/87, JO 4/1993, 207). Ce délai est prorogé si le délai d'un mois prévu à la règle 6(2) expire ultérieurement. On est en présence d'une telle irrégularité si l'opposition n'est pas formée en allemand, en anglais ou en français ou si, par exemple, un opposant belge forme opposition, en temps voulu, en néerlandais, mais omet de produire la traduction des éléments essentiels en allemand, en anglais ou en français dans le délai indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les oppositions qui sont réputées non formées dès leur dépôt en raison d'irrégularités telles que décrites ci-dessus, voir pour la suite de la procédure le point IV, 1.3.1, 1.3.3 et 1.4.1.

1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité

La présence d'irrégularités au sens de la règle 77(1) et (2) n'est contrôlée que pour les oppositions qui sont réputées formées.

Si l'agent des formalités n'a pas la certitude que l'opposition en question comporte une irrégularité au sens de la règle 76(2) c), il soumet le dossier à la division d'opposition pour vérification. Il adopte cette démarche notamment lorsque l'opposant allègue un défaut de brevetabilité au sens des art. 52, 54 et 56, et lorsque l'état de la technique concerné a été rendu accessible au public par des moyens autres qu'une description par écrit, ou si une mesure d'instruction a été demandée, conformément à la règle 117.

Dans ce contexte, la division d'opposition examine aussi dans quelle mesure l'agent des formalités doit inviter l'opposant à produire des justifications (cf. IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 77(1)

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

i) l'opposition n'a pas été formée par écrit auprès des services de l'OEB à Munich, auprès du département de La Haye ou auprès de son agence à Berlin dans le délai d'opposition de neuf mois, calculé à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets (art. 99(1)).

C'est ainsi, par exemple, que l'opposition présente une irrégularité lorsque l'acte d'opposition a été déposé trop tard auprès de l'OEB, c'est-à-dire après expiration du délai de neuf mois, ou lorsque l'opposition, tout en respectant le délai d'opposition, n'a été formée qu'oralement, dans une communication téléphonique dont mention a été portée au dossier par les services de l'Office. Est également entachée d'une telle irrégularité une opposition qui, contrairement aux dispositions de l'art. 99(1), a été formée auprès d'un service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou d'une administration relevant de ce dernier et n'a pas été transmise par ces services ou administrations, ou qui n'a pas été transmise à temps pour parvenir aux services de l'OEB avant l'expiration du délai d'opposition. Aucune disposition légale n'oblige les services et administrations cités à transmettre une opposition à l'OEB.

ii) L'acte d'opposition ne décrit pas suffisamment le brevet européen contre lequel l'opposition est formée.

Une telle irrégularité est constituée lorsque les indications figurant dans l'acte d'opposition ne permettent pas à l'OEB d'identifier le brevet concerné, c'est-à-dire par exemple lorsque seul le titulaire du brevet mis en cause est cité dans l'acte d'opposition, éventuellement en liaison avec le titre de l'invention de ce brevet. De telles indications ne fournissent pas à elles seules une description suffisante du brevet européen mis en cause, à moins que le titulaire cité à titre exclusif ne possède qu'un seul brevet ou possède, parmi d'autres brevets, un brevet dont l'objet correspond au titre de l'invention cité dans l'acte d'opposition et se distingue, sans équivoque possible, des objets des autres brevets appartenant à ce titulaire. La simple mention du numéro du brevet européen mis en cause dans l'acte d'opposition constitue une désignation suffisante du brevet concerné pourvu qu'aucune indication contradictoire ne soit donnée, par exemple l'indication d'un nom de titulaire ne correspondant pas au brevet, et que les informations données ne permettent pas de lever la contradiction.

iii) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. — Règle 76(2) c)

Une telle irrégularité est constituée lorsque la déclaration requise ne permet pas de préciser si l'opposition met en cause l'objet du brevet dans son ensemble ou seulement en partie, c'est-à-dire si elle porte, par exemple, sur l'ensemble des revendications ou seulement sur une revendication ou sur une partie d'une revendication concernant, par exemple, une alternative ou un exemple de réalisation.

iv) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant les motifs sur lesquels l'opposition se fonde. — Règle 76(2) c)

Un acte d'opposition présente une irrégularité de ce genre lorsqu'il ne comporte pas au moins un des motifs d'opposition énumérés à l'art. 100 (cf. III, 5). Si la non-brevetabilité est invoquée comme motif d'opposition, l'exposé des motifs doit au moins indiquer implicitement les conditions de brevetabilité (art. 52 à 57) que l'on considère non remplies.

v) L'acte d'opposition ne comporte pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui de l'opposition. — Art. 99(1), Règle 76(2) c)

Une opposition n'est suffisamment fondée que si, en ce qui concerne au moins l'un de ses motifs, l'opposant présente des faits et justifications constituant un obstacle possible à la brevetabilité en vertu de la CBE. Il doit préciser le contexte technique et les conclusions qu'il en a tiré. Le contenu de l'exposé des motifs doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes. Les allégations non fondées ne satisfont pas à cette condition. De même, il n'est généralement pas suffisant de faire référence à des documents de brevet ; à moins que le document soit très bref, l'opposant doit mentionner les parties sur lesquelles il fonde son opposition. Au cas où un usage ou une description orale est invoquée comme état de la technique, il convient de donner sur les faits et justifications les précisions qui permettront à la division d'opposition de faire les constatations visées au point V, 3.1.2 ou 3.2.3. Voir également à ce propos la décision T 328/87, JO 12/1992, 701.

Au cas où les motifs d'opposition sont multiples, on considère que, si les faits, les justifications et les arguments sont suffisamment indiqués pour un motif, l'opposition est recevable, même si les faits et justifications invoqués à l'appui des autres motifs ont été produits, le cas échéant, avec retard. Les faits et justifications ainsi produits avec retard sont traités, dans ce cas, conformément au point E-VI, 2.

En ce qui concerne la question de la recevabilité d'une opposition, il importe peu de savoir si et dans quelle mesure les faits et justifications allégués dans le délai imparti justifient la révocation du brevet européen mis en cause, ou son maintien sous une forme modifiée. S'il est possible qu'un motif d'opposition, quoique non convaincant, ait été exposé de façon claire et raisonnée (et que l'opposition ait de ce fait été déclarée recevable), il se peut, à l'inverse, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors que sa formulation correcte aurait permis à celle-ci d'aboutir (cf. également Décision T 222/85, JO 4/1988, 128).

Règle 76(2) c)
Règle 83

Il suffit d'indiquer au moins un motif d'opposition, ainsi que les faits et justifications sur lesquels il se fonde, pour pouvoir satisfaire aux conditions requises pour que l'opposition soit recevable. Les justifications elles-mêmes peuvent également être produites après l'expiration du délai d'opposition. Vu la longueur du délai d'opposition (neuf mois), il est toutefois recommandé, pour accélérer la procédure d'opposition, de produire dès que possible, et de préférence en même temps que l'acte d'opposition, un seul exemplaire de toute justification écrite mentionnée dans cet acte.

Sinon l'opposant est invité à produire ces pièces dès que possible, généralement dans un délai de deux mois, à condition que l'opposition soit recevable. Si les documents ainsi exigés ne sont ni joints à l'acte d'opposition ni produits séparément dans le délai fixé, la division d'opposition peut décider de ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués (en ce qui concerne les faits et justifications qui ne sont pas présentés en temps utile et les arguments produits tardivement, cf. E-VI, 2 et E-III, 8.6).

Art. 99(1)
Règle 76(2) a)

vi) L'opposition ne mentionne pas clairement l'identité de la personne qui la forme (art. 99(1), règle 76(2) a)).

1.2.2.2 Irrégularités au sens de la règle 77(2)

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

i) l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant dans les conditions prévues (cf. III, 6 i)) ; — Règle 76(2) a)

ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée ou la désignation de son titulaire ou le titre de l'invention ne sont pas indiqués. — Règle 76(2) b)

Chacune des indications visées à l'alinéa ii) doit être fournie dans le délai imparti par l'agent des formalités (cf. IV, 1.3.2) même lorsque le brevet européen mis en cause peut être identifié avant l'expiration du délai d'opposition sur la base de l'une d'entre elles ou sur la base d'autres indications (cf. IV, 1.2.2.1 ii)). Si la désignation du titulaire du brevet indiquée par l'opposant ne correspond plus à celle inscrite au Registre, l'agent des formalités signifie la désignation correcte à l'opposant.

iii) Bien que l'opposant ait désigné un mandataire, l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom et de l'adresse professionnelle de ce dernier dans les conditions prévues (cf. III, 6 iv)) ; — Règle 76(2) d)

iv) l'opposant n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (art. 133(2)) et n'a pas produit d'avis relatif à la constitution d'un mandataire agréé (art. 134). Dans la notification adressée à l'opposant afin qu'il remédie à cette irrégularité, il y a lieu de l'inviter par la même occasion à faire signer ou approuver l'acte d'opposition par le mandataire agréé ;

v) l'acte d'opposition ne satisfait pas à des conditions de forme autres que celles prévues par la règle 77(1). Il s'écarte par exemple de manière injustifiable des dispositions de la règle 50(2). — Règle 86

1.3 Envoi de notifications par l'agent des formalités sur la base de l'examen quant à certaines irrégularités

Si, à la suite de l'examen effectué conformément au point IV, 1.2, l'agent des formalités constate la présence d'irrégularités auxquelles il peut encore être remédié et s'il n'existe pas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier (en cas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, cf. IV, 1.4), il adresse à l'opposant - si possible réunies dans un même avis - les notifications suivantes, dans les conditions indiquées au point IV, 1.3.1 ou 1.3.2 : — Art. 14(4), Règle 2(1), Règle 3(1), Règle 6(2), Règle 50(3), Règle 77(1), (2), Règle 152(1)-(3)

1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont été constatées, et précise que l'opposition sera réputée non formée s'il n'est pas remédié à la (ou aux) irrégularité(s) avant l'expiration des délais visés au point IV, 1.2.1.

1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 ou 1.2.2.2, qui ont été constatées, et précise que l'opposition sera réputée rejetée pour irrecevabilité s'il n'est pas remédié aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 dans le délai d'opposition et aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.2 dans le délai imparti par l'agent des formalités.

1.3.3 Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus

Bien que l'agent des formalités n'y soit nullement tenu, il devrait signifier à l'opposant les irrégularités mentionnées au point IV, 1.2.1 i), iii), iv), ainsi qu'au point IV, 1.2.2.1, avant l'expiration des délais dans lesquels il est encore possible d'y remédier. L'opposant ne peut toutefois juridiquement se prévaloir de l'absence de ces notifications. Il faut plutôt considérer l'envoi de ces notifications comme un simple service que l'OEB rend à l'opposant, afin d'éviter dans une large mesure qu'il subisse des inconvénients d'ordre juridique. Les irrégularités visées aux points IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 doivent en tout état de cause être communiquées par l'Office, étant donné que ces notifications sont légalement prescrites. Si, en dépit de l'existence d'irrégularités de cet ordre dans l'acte d'opposition, ces notifications n'ont, par mégarde, pas été envoyées, l'opposant peut transmettre de lui-même les indications manquantes, à tout moment et même après l'expiration du délai d'opposition, sans que cela porte préjudice à ses droits.

1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier

Règle 112(1)

1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée

Si l'agent des formalités constate qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées au point IV, 1.2.1 dans les délais fixés dans la CBE ou impartis par l'OEB, il signifie à l'opposant, conformément à l'art. 119, que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée et qu'une décision peut être requise sur la base de la règle 112(2) (cf. E-VIII, 1.9.3). Si aucune requête de cet ordre n'est présentée, dans le délai légalement prescrit de deux mois à compter de la signification de cette notification, et qu'aucune autre opposition valable n'ait été formée, il est mis fin à la procédure et les parties en sont informées. Les taxes d'opposition qui ont été acquittées sont remboursées. Le dossier est retourné au bureau de l'enregistrement des brevets.

Les documents présentés à l'occasion d'une opposition réputée non formée font partie intégrante du dossier et peuvent donc aussi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). Ils sont traités comme des observations de tiers aux termes de l'art. 115 (cf. à cet égard V, 2 et E-VI, 3). S'il subsiste une autre opposition recevable, la procédure la concernant est poursuivie.

1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 77(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition

Si aucune des irrégularités visées au point IV, 1.4.1 n'est constatée, mais que l'opposition, réputée avoir été formée, présente des irrégularités aux termes de la règle 77(1) (cf. IV, 1.2.2.1), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui n'ont pas été signalées à l'opposant en vertu du point IV, 1.3.2 (parce que le délai d'opposition pendant lequel il pouvait être remédié à ces irrégularités est déjà écoulé), l'agent des formalités, en vertu de l'art. 113(1), signifie les irrégularités à l'opposant en lui fixant un délai pour lui permettre de prendre position (en général deux mois) et il lui indique que l'opposition sera probablement rejetée comme irrecevable.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par l'agent des formalités concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore être réparées (règle 77(2)), et qui lui avaient été signalées conformément au point IV, 1.3.2, l'agent des formalités rejette l'opposition comme irrecevable, sauf dans le cas cité au point IV, 1.2.2.1 v) (où c'est alors à la division d'opposition qu'il incombe de trancher, voir la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition de l'OEB). S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

Dans tous les autres cas, l'agent des formalités soumet le dossier d'opposition à la direction responsable du brevet européen en cause (pour ce qui est de la désignation d'une division d'opposition, voir IV, 2).

La décision déclarant l'opposition irrecevable en vertu de la règle 77(1) ou 77(2) peut être rendue sans la participation du titulaire du brevet, conformément à la règle 77(3). Cependant, pour des raisons d'économie de procédure, l'examen quant au fond n'est entrepris que si au moins une autre opposition recevable est en instance. Le titulaire du brevet a également la possibilité de présenter ses observations quant à la recevabilité de l'opposition antérieure, au cours de cet examen.

Lorsque la décision d'irrecevabilité de l'opposition est devenue définitive, l'opposant n'est plus partie à la procédure.

1.5 Notifications à l'adresse du titulaire du brevet et observations présentées par ce dernier

Le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. S'il présente de sa propre initiative des observations quant à une telle notification, celles-ci peuvent être prises en compte dans la décision.

1.6 Suite de la procédure

En ce qui concerne la suite de la procédure lorsque la ou les oppositions ne présentent aucune irrégularité, voir IV, 5.2).

2. Intervention de la division d'opposition

Art. 19(2)

L'agent des formalités soumet les dossiers à la direction compétente, à l'expiration des délais précisés aux points 5.2, 5.3 et 5.5, et immédiatement dans les autres cas (cf. IV, 1.4.2).

Le directeur responsable désigne alors les trois membres techniciens de la division d'opposition compétente. La division d'opposition décide si l'un de ses membres doit être chargé d'examiner l'opposition jusqu'à ce que soit rendue la décision concernant l'opposition et, dans l'affirmative, détermine lequel d'entre eux en sera chargé (cf. II, 5). Il n'y a pas lieu de désigner des membres techniciens lorsque l'opposition est rejetée pour irrecevabilité par l'agent des formalités et lorsqu'aucune autre opposition recevable n'a été formée (cf. IV, 1.4.2).

3. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet

(En ce qui concerne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité à un stade ultérieur, le titulaire du brevet étant partie à la procédure, voir IV, 5.1 et 5.5).

Lorsque l'acte d'opposition n'indique pas de façon suffisante les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition et que l'agent des formalités n'est pas compétent pour trancher quant à la recevabilité (voir IV, 1.2.2.1 v)), la division d'opposition peut :

i) émettre une décision rejetant l'opposition pour irrecevabilité (dès lors que l'agent des formalités a déjà signalé cette irrégularité à l'opposant, conformément au point IV, 1.3.2) ; ou

ii) considérer que l'opposition est recevable et continuer à l'examiner (voir V) ; ou

iii) signifier ses conclusions à l'opposant et lui demander en même temps de faire part de ses observations.

Si l'opposant n'infirme pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

La décision est signifiée aux autres parties. L'opposition irrecevable, ainsi que les documents présentés à l'appui de l'opposition irrecevable, sont versés au dossier et peuvent ainsi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). En ce qui concerne la prise en considération de ces documents, en tant qu'observations de tiers, cf. V, 2 et E-VI, 3. En règle générale, si d'autres oppositions jugées recevables sont formées, la décision de rejeter l'opposition pour irrecevabilité est, pour des raisons d'économie de procédure, prise en fin de procédure, en même temps que la décision concernant les oppositions considérées comme recevables.

S'agissant de la possibilité qu'a l'opposant de former un recours et d'une éventuelle révision préjudicielle, cf. E-XI, 1 et 7.

4. Fin de la procédure d'opposition en cas d'irrecevabilité de l'opposition

Ainsi qu'il ressort de l'art. 101(1) et de la règle 79(1), l'examen relatif au maintien du brevet européen ne peut être effectué que lorsqu'au moins une opposition recevable a été formée. Par conséquent, la division d'opposition doit, lorsqu'elle considère qu'une opposition est irrecevable et qu'il n'existe pas d'autre opposition recevable, s'abstenir de toute observation quant au fond de cette opposition (cf. Décision T 925/91, JO 7/1995, 469). La procédure d'opposition prend fin lorsque toutes les oppositions formées contre un brevet européen sont définitivement rejetées pour irrecevabilité. Signification en est faite aux parties.

5. Préparation de l'examen quant au fond

5.1 Irrecevabilité à un stade ultérieur

Etant donné que la recevabilité d'une opposition peut toujours être contestée par le titulaire du brevet, aucune notification particulière de la recevabilité de l'opposition n'est faite à l'opposant ou au titulaire du brevet. Lorsque la division d'opposition constate dans les pièces qui lui sont soumises ou parce que le titulaire du brevet les a signalées à un stade quelconque de la procédure, des irrégularités sur la base desquelles l'opposition est susceptible d'être considérée comme irrecevable, mais qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'opposant par l'agent des formalités, elle doit informer les parties de ses réserves dans une notification et demander simultanément à l'opposant concerné de faire part de ses observations. En cas d'irrégularités au sens de la règle 77(2), il suffit de préciser à l'opposant dans quel délai il doit y remédier.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore l'être, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. Pour la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5. En ce qui concerne la suite de la procédure, voir les deux derniers paragraphes du point IV, 3.

5.2 Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées par l'agent des formalités

Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par l'agent des formalités pour remédier aux irrégularités, conformément à la règle 77(2) (cf. IV, 1.2.2.2), ou pour présenter des justifications (cf. IV, 1.2.2.1 v)), l'agent des formalités, s'il estime qu'il n'y a plus aucune objection d'office à l'encontre de la recevabilité de la ou des oppositions, invite le titulaire du brevet, dans un délai qu'il lui impartit (en général quatre mois), à présenter ses observations sur les oppositions déjà transmises et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins. Cela s'applique également aux oppositions pour lesquelles une décision concernant la question de savoir si elles sont réputées non formées ou si elles sont irrecevables, n'a pas encore été prise ou n'est pas encore devenue définitive. Règle 79(1), (2)

Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées par l'agent des formalités aux différents opposants en même temps que la

notification visée au paragraphe 1. Cette notification n'entraînera ni invitation à présenter des observations ni fixation d'un délai.

5.3 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition

Règle 80

Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100. Cela signifie que les modifications ne sont recevables que si elles sont nécessaires pour répondre à un motif d'opposition. Cependant, il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer un objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention dans le fascicule de brevet (cf. Décision T 127/85, JO 7/1989, 271). La simple adjonction de nouvelles revendications aux revendications telles que délivrées est irrecevable car de telles modifications ne sauraient être considérées comme une réponse à un motif d'opposition. Cependant, le fait de substituer à une revendication indépendante telle que délivrée, des revendications indépendantes multiples, par exemple deux, portant chacune sur un mode de réalisation spécifique couvert par la revendication indépendante telle que délivrée, est recevable si une telle substitution découle des motifs d'opposition spécifiés à l'art. 100 (cf. Décision T 223/97, non publiée). Ces considérations mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 138 (cf. aussi C-IV, 8, avec l'exception du retrait de la désignation, ainsi que la référence à C-III, 8.4 dans VII, 4.4).

Si le titulaire du brevet propose des modifications en réponse aux motifs de l'opposition et que la division d'opposition envisage de maintenir le brevet sous une forme modifiée tenant compte desdits motifs, d'autres modifications, sans rapport avec les motifs de l'opposition (par exemple, des corrections et des clarifications), peuvent être autorisées dès lors que le brevet ainsi modifié continue de satisfaire aux conditions posées par la CBE. Toutefois, la proposition de telles modifications ne devrait pas émaner de la division d'opposition et il ne peut être tenu compte de telles modifications que jusqu'au prononcé de la décision (dans la procédure orale) ou jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification aux parties (dans la procédure écrite) (cf. Décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

Les pièces modifiées doivent, pour autant que cela soit compatible avec l'état de la procédure, être aussi complètes que possible et formulées de telle sorte que le brevet européen puisse, le cas échéant, être maintenu dans la version amendée, sans plus attendre.

Ces considérations s'appliquent également en ce qui concerne les documents relatifs à des requêtes annexes dans lesquelles le titulaire du brevet soumet à la division d'opposition des propositions de modification pour que celle-ci les prenne en considération uniquement s'il ne lui est pas possible de faire droit à la requête principale tendant, par exemple, au rejet de l'opposition. Dans les deux cas cependant, il sera parfois préférable de fixer d'abord la rédaction des revendications en remettant à plus tard les modifications correspondantes de la description.

Il y a lieu de veiller à ce qu'aucune modification n'enfreigne les dispositions de l'art. 123(2) et (3) (cf. V, 5 et 6). Le titulaire du brevet

devrait indiquer, si cela n'est pas évident, à quels passages ou endroits des pièces de la demande initiale ou, éventuellement, des revendications du brevet délivré se rapportent les modifications (art. 100 c), et art. 123(2)). Il devrait, en outre, présenter ses observations (en produisant, le cas échéant, les justifications à l'appui de ces observations) quant à la brevetabilité de l'objet du brevet modifié (en se référant à l'art. 100 a) ou 100 b)), compte tenu de l'état de la technique ainsi que des objections déjà formulées dans l'acte d'opposition. Il faut également vérifier que le brevet, en raison de ses modifications **elles-mêmes**, n'enfreint pas les dispositions de la CBE (à l'exception de l'art. 82, cf. V, 2). En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. E-II.

5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties

A n'importe quel stade de la procédure, l'agent des formalités communique immédiatement les observations de l'une des parties aux autres parties pour information. Règle 79(3) Règle 81(2)

Si le titulaire du brevet présente des documents modifiés avec ses observations, le cas échéant sous forme de requête subsidiaire, l'agent des formalités invite les autres parties à présenter des observations dans un délai qu'il fixe (en général quatre mois).

Si la division d'opposition estime que des observations sont nécessaires pour la suite de la procédure, elle émet une invitation séparée et fixe un délai (en général quatre mois), accompagnée ou non d'une notification exposant les motifs.

5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet

Si le titulaire du brevet fait valoir, en réponse à l'acte d'opposition, que l'opposition n'est pas recevable pour des motifs visés à la règle 77(1) et (2), qu'il lui appartient de préciser en détail, il y a lieu de donner à l'opposant concerné la possibilité de se prononcer à ce sujet dans un délai fixé par l'agent des formalités (deux mois).

Si la division d'opposition conclut que l'opposition n'est pas recevable, elle doit en principe rendre tout d'abord une décision d'irrecevabilité motivée, qui sera susceptible de recours. Par contre, si l'examen d'une autre opposition qui, elle, est recevable aboutit directement à une décision de rejet de la ou des oppositions ou à une décision de révocation du brevet, la décision d'irrecevabilité doit être rendue en même temps que cette décision finale.

Si, malgré les objections du titulaire du brevet, la division d'opposition conclut que l'opposition est recevable, la décision sur la recevabilité doit en général être rendue en même temps que la décision finale, en particulier en présence d'au moins une autre opposition recevable. Cependant, lorsque seules sont présentes des oppositions dont la recevabilité est incertaine, une décision sur la recevabilité, motivée et susceptible de recours, devrait tout d'abord être rendue pour autant que la procédure n'en soit pas indûment retardée.

L'opposant dont l'opposition a été définitivement rejetée comme irrecevable ne participe plus à la suite de la procédure, dès que cette décision est devenue définitive.

5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant

Règle 79(4)

Lors de l'examen de la recevabilité de l'intervention, l'agent des formalités ou la division d'opposition procède, par analogie, comme lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition (cf. IV, 1, 3 et 5.5), en se fondant toutefois sur les conditions auxquelles doit satisfaire l'intervention aux termes de l'art. 105 et de la règle 89.

Règle 86

Dans le cas d'une requête en intervention dans la procédure d'opposition, on peut cependant ne pas appliquer les dispositions figurant au point IV, 5.2 et 5.4.

Par conséquent, l'agent des formalités informera le tiers intervenant, notamment lorsque la procédure d'opposition est déjà largement entamée, de l'état de la procédure, et lui demandera de faire savoir, dans un délai d'un mois, si les pièces émanant des parties intéressées selon la règle 79(1), (2) et (3), et les notifications de la division d'opposition ainsi que les observations des parties intéressées conformément à la règle 81(2), lui sont nécessaires également en ce qui concerne la période écoulée. Dans l'affirmative, l'agent des formalités devra les communiquer au tiers intervenant avec les notifications correspondantes de la division d'opposition et de l'agent des formalités.

CHAPITRE V

EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND

1. Début de l'examen de l'opposition

Une fois les préparatifs de l'examen de l'opposition achevés conformément à la règle 79, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'art. 100 (cf. III, 5) s'opposent au maintien du brevet européen. Elle peut également procéder à l'examen lorsqu'une seule opposition recevable a été retirée entre-temps (cf. VII, 6.3). Si l'opposant décède ou est frappé d'incapacité, il peut être procédé à l'examen, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux (cf. VII, 6.2). Art. 101(1)

2. Portée de l'examen

2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans le cas inhabituel où une opposition est limitée à une partie déterminée du brevet, la division d'opposition doit examiner uniquement la partie du brevet visée par l'opposition. Cependant, si l'opposition porte uniquement sur une revendication indépendante, les revendications dépendantes sont considérées comme étant couvertes implicitement par l'étendue de l'opposition et peuvent être examinées par la division d'opposition, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. G 9/91, JO 7/93, 408). De même, si seule une revendication de procédé est mise en cause par l'opposition, une revendication "product-by-process" se référant au même procédé est considérée comme étant couverte implicitement par l'étendue de l'opposition et peut être examinée dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus (cf. Décision T 525/96, non publiée au JO).

2.2 Examen des motifs d'opposition

En général, la division d'opposition limite son examen aux motifs d'opposition invoqués par les opposants. Par exemple, si les oppositions se fondent uniquement sur le fait que l'objet du brevet européen n'est pas suffisamment exposé ou qu'il s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, la division d'opposition n'examinera la brevetabilité de l'objet du brevet européen conformément aux art. 52 à 57 que si elle a eu, à cet égard, connaissance de faits s'opposant, **de prime abord**, au maintien total ou partiel du brevet (cf. avis G 10/91, JO 7/1993, 420).

En conséquence, si des éléments tendent à montrer, après qu'une procédure d'examen de la ou des oppositions a été entamée parce qu'une opposition recevable (qui peut avoir été retirée entre-temps) a été formée, que d'autres motifs s'opposent, de prime abord, totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, ces motifs sont en général à prendre en considération dans le cadre de l'examen d'office des faits, conformément à la règle 81(1). Ces autres motifs pourraient découler du rapport de recherche ou de la procédure d'examen, des connaissances personnelles de l'examinateur ou encore des observations présentées par des tiers en vertu de l'art. 115 (cf. également E-VI, 3). Ces autres motifs peuvent également avoir été invoqués dans d'autres oppositions qui ont été rejetées comme irrecevables, ou qui sont réputées non formées. Il peut également s'agir de motifs invoqués trop tard (cf. E-VI, 1.1 et 2). En vertu de l'art. 114(1), les motifs préjudiciables avancés au cours d'une Règle 81(1) Art. 114

opposition qui a été retirée devraient généralement eux aussi être examinés d'office par la division d'opposition. En procédant à cet examen, la division d'opposition ne devrait cependant pas perdre de vue l'aspect économique de la procédure (cf. E-VI, 1.2). Lorsque la décision doit être fondée sur des motifs qui sont introduits conformément à l'art. 114(1) ou à la règle 81(1), les parties doivent aussi pouvoir prendre position à leur sujet (cf. E-X, 1).

L'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'art. 100 (cf. III, 5).

Art. 82

L'unité d'invention n'étant requise, conformément à l'art. 82, que pour la demande de brevet européen, il n'est pas possible de procéder à l'examen, même d'office, de l'objet du brevet européen quant à son unité. En particulier, lorsque l'opposition aboutit au maintien d'un brevet européen dont la portée est modifiée, il n'est plus nécessaire de vérifier si le brevet dans sa forme modifiée ne couvre qu'une seule invention ou en couvre plusieurs. On doit tolérer une éventuelle absence d'unité (Cf. Décision G 1/91, JO 6/1992, 253).

Les motifs d'opposition visés à l'art. 100 sont examinés plus en détails ci-dessous.

3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57

Art. 100 a)

Les conditions de fond en ce qui concerne la brevetabilité, visées aux art. 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. Par conséquent, les dispositions du chapitre C-IV sont également applicables à la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, l'examen de la brevetabilité s'appuiera toutefois, plus souvent que ce ne sera le cas dans la procédure d'examen, sur un état de la technique rendu accessible au public non par une description écrite, mais par une "description orale", par "un usage" ou par un "autre moyen" (cf. art. 54(2)). Ces modalités différentes d'accès à l'état de la technique sont donc examinées en détails ci-dessous.

3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"

3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen

Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

Les autres moyens d'accès englobent également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution des technologies.

3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage

Lorsqu'un usage est présenté comme faisant partie de l'état de la technique, la division d'opposition doit déterminer avec précision les éléments suivants :

i) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage préalable) ;

ii) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer le degré de similitude entre l'objet de l'usage et celui du brevet ; et

iii) toutes les circonstances de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.

Sur la base des déclarations et des éléments de preuve déjà présentés, par exemple, des documents confirmant qu'il y a eu vente ou des déclarations sous serment relatives à l'usage antérieur, la division d'opposition commence par établir si l'usage antérieur invoqué est pertinent. Si, sur la base de cette évaluation, elle estime que l'usage antérieur a été suffisamment étayé et est pertinent, et si le titulaire du brevet ne conteste pas cet usage antérieur, elle peut rendre une décision au sujet de l'opposition en s'appuyant sur les déclarations et éléments de preuve présentés. Si le titulaire du brevet conteste l'usage antérieur, ou certaines des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, la division d'opposition doit chercher à obtenir des preuves supplémentaires (par exemple, audition de témoins ou inspection), à condition qu'elles soient appropriées en ce qui concerne les faits qui sont pertinents pour l'espèce en cause et dont on ne peut pas, d'après les éléments présentés, considérer qu'ils ont déjà été prouvés. L'instruction est toujours effectuée avec la participation des parties, normalement au cours d'une procédure orale. Pour plus de détails concernant les moyens de preuve, cf. E-IV, 1.2.

3.1.3 Modalités d'accessibilité

3.1.3.1 Principes généraux

On considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si, à la date de référence, il était possible à des personnes du public de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises (cf. également C-IV, 6.1 en ce qui concerne la description écrite). Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'un objet est vendu à une personne du public sans qu'aucune condition lui ait été imposée, étant donné que l'acheteur entre, de ce fait, pleinement en possession de toutes les connaissances que cet objet peut procurer. Même si, en pareil cas, les caractéristiques spécifiques de l'objet ne peuvent pas être connues à la suite d'un examen superficiel, mais seulement au moyen d'une analyse plus poussée, on considère néanmoins que ces caractéristiques ont été rendues accessibles au public. Peu importe que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières d'analyser la composition ou la structure interne de l'objet. Ces caractéristiques

spécifiques se limitent aux caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, vont au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont la première utilisation ou l'utilisation additionelle d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. art. 54(4) et (5)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. Décision G 2/88, JO 4/1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (cf. Avis G 1/92, JO 5/1993, 277).

Par ailleurs, si un objet était visible dans un endroit (par exemple, dans une usine) auquel des personnes du public, dont certaines possédaient les compétences professionnelles suffisantes pour en découvrir les caractéristiques spécifiques, avaient accès sans être tenues de garder le secret, toutes les connaissances que l'homme du métier a pu acquérir à la suite d'un simple examen visuel doivent être considérées comme étant accessibles au public. En pareil cas, cependant, toutes les caractéristiques qui étaient cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public.

3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu (voir toutefois le cas particulier visé à l'art. 55(1) a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur) ou bien si les circonstances de l'espèce étaient telles que le respect du secret découlait d'une relation fondée sur la bonne foi ou la confiance, par exemple dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires.

3.1.3.3 Usage dans un lieu non public

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression "lieu non public" ci-dessus ne désigne **pas** les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques (cf. exemples au point 3.1.3.1 supra).

3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public

Une presse destinée à la fabrication de panneaux légers ou de panneaux en fibres dures était installée dans le hangar d'une société sur la porte duquel figurait l'inscription : "entrée interdite à toute personne étrangère à la société" ; or tous les clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction et les utilisateurs qui s'intéressaient aux panneaux légers,

avaient la possibilité de voir la presse, sans démonstration ni explication. Ces personnes n'étaient pas tenues d'observer le secret, étant donné que, selon les déclarations de témoins, la société ne voyait pas dans ces visiteurs d'éventuels concurrents. Il ne s'agissait pas de gens du métier à proprement parler, c'est-à-dire de fabricants de panneaux ou de presse de ce type, mais pas non plus de purs profanes. Compte tenu de la simplicité de conception de la presse, les caractéristiques essentielles de l'invention devaient sauter aux yeux des observateurs. Il était donc possible que ces clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction, découvrent les caractéristiques précitées de la presse et, n'étant pas tenus de respecter le secret, ils pouvaient librement les communiquer à d'autres personnes.

3.1.3.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public

L'objet d'un brevet concernait un procédé de fabrication d'un produit. Comme preuve que ce procédé avait été rendu accessible au public par un usage, on a fait valoir qu'un produit correspondant déjà connu avait été fabriqué selon le procédé revendiqué. Toutefois, même une enquête minutieuse n'a pas permis de déterminer de façon probante selon quel procédé ce produit avait été fabriqué.

3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale

3.2.1 Cas de description orale

L'état de la technique est rendu accessible au public par une description orale lorsque des faits sont portés sans réserve à la connaissance de personnes du public au cours d'un entretien, dans le cadre d'une conférence ou d'émissions de radio ou de télévision ou à l'aide de supports de son (bandes magnétiques et disques). Art. 54(2)

3.2.2 Description orale non opposable

On ne peut pas considérer que l'état de la technique a été divulgué à la suite d'une description orale si les personnes auxquelles les informations ont été communiquées étaient tenues d'observer le secret et qu'elles l'ont effectivement respecté, ou bien si la divulgation n'intervient pas plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Pour déterminer s'il y a eu abus évident, se reporter aux indications données au chapitre C-IV, 10.3. Art. 55(1) a)

3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale

Il y aura lieu, là aussi, d'établir avec soin

i) le moment auquel la description orale est intervenue ;

ii) l'objet de cette description orale ; et

iii) si cette description orale a été rendue accessible au public, ce qui dépendra également du mode (entretien, conférence) et aussi du lieu de cette description orale (réunion publique, hall d'usine ; voir également V, 3.1.2 iii)).

3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière

Pour cet état de la technique, il faut établir les éléments équivalant à ceux requis au point V, 3.2.3, s'ils ne ressortent pas clairement de la divulgation faite par écrit ou d'une autre manière, ou s'ils sont contestés par une partie.

Si une information est rendue accessible en vertu d'une description écrite et d'un usage ou d'une description écrite et orale, mais que seuls l'usage ou la description orale sont intervenus avant la date de référence, la description écrite publiée ultérieurement peut, conformément au point C-IV, 6.1, être considérée comme un compte rendu fidèle de la description orale intervenue antérieurement ou de l'usage, dans la mesure où le titulaire du brevet n'y oppose pas d'arguments valables. Dans ce dernier cas, l'opposant doit apporter la preuve contraire quant aux motifs allégués par le titulaire du brevet. Il convient d'examiner avec prudence le type de preuves apportées pour étayer le contenu d'une description orale. ainsi, le rapport d'une conférence que l'intervenant aura lui-même rédigé ne rendra pas nécessairement compte avec précision des informations qui ont été réellement transmises au public. De même, le texte que l'intervenant aura prononcé peut ne pas avoir été lu dans son intégralité ni de manière compréhensible (cf. Décision T 1212/97, non publiée au JO).

4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention

4.1 Conditions de validité de l'exposé

Les critères permettant de déterminer si l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen est suffisamment clair et complet, font l'objet du point C-II.

Art. 100 b)

Les mêmes principes que ceux énoncés au point précité valent pour la procédure d'opposition. Ce qui est déterminant en l'occurrence, c'est d'abord ce qui est exposé dans le fascicule du brevet européen, c'est-à-dire ce que l'homme du métier a pu déduire de la lecture des revendications, de la description et, le cas échéant, des dessins sans devoir faire un effort de réflexion inventive. Selon l'art. 100 b), le brevet doit en effet exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il peut être remédié aux lacunes que contiendrait le fascicule quant à la possibilité d'exécuter l'invention conformément à l'art. 100 b), si les documents déposés à l'origine contiennent un exposé suffisamment clair à ce sujet, mais seulement à la condition que, conformément à l'art. 123(2), l'objet du brevet européen ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine et que, conformément à l'art. 123(3), la protection ne soit pas étendue.

4.2 Exposé des inventions concernant des matières biologiques

Règle 31

Les détails figurent au point C-II, 6.

4.3 Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention

Si la division d'opposition a de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de répéter l'invention comme décrit, il incombe au titulaire du brevet de prouver cette possibilité ou du moins d'en démontrer le caractère plausible. Cela peut par exemple être le cas lorsque des

essais effectués par un opposant laissent penser que l'objet de l'invention n'apportait pas le résultat technique escompté. En ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention, voir par ailleurs C-II, 4.11.

4.4 Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

4.4.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables

Le fait que seules des variantes de l'invention, par exemple l'un des modes de réalisation, ne soient pas réalisables ne permet pas à lui seul de conclure que l'objet de l'invention dans son ensemble n'est pas réalisable et donc n'est pas susceptible de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'aboutir au résultat technique recherché.

Toutefois, les parties de la description relatives aux variantes non réalisables de l'invention et les revendications y afférentes doivent être supprimées, à la demande de la division d'opposition, si l'irrégularité n'est pas corrigée. Il faut alors rédiger le fascicule de telle sorte que les revendications maintenues s'appuient sur la description et ne visent pas des objets qui se sont révélés irréalisables.

L'absence de correction de ces irrégularités sans motif valable entraîne la révocation du brevet.

4.4.2 Absence de détails bien connus

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que l'exposé soit clair et complet, que le brevet précise dans les moindres détails la manière dont doit opérer l'homme du métier conformément aux indications données, si ces détails sont bien connus et clairs compte tenu du préambule des revendications et également des connaissances générales de l'homme du métier (voir également à ce propos C-II, 4.9 et C-III, 4.5).

4.4.3 Difficultés de réalisation

L'existence d'un certain nombre de difficultés de réalisation non insurmontables, par exemple des "défauts de jeunesse", ne suffit pas à rendre de prime abord une invention irréalisable.

1er exemple : les difficultés qui peuvent résulter, par exemple, du fait qu'une prothèse de l'articulation coxo-fémorale ne peut être adaptée à un patient que par un chirurgien possédant une grande expérience et une dextérité au-dessus de la moyenne n'empêchent pas les fabricants d'appareils orthopédiques de puiser dans le brevet un enseignement complet et reproductible, susceptible d'être mis à profit en vue de la confection de prothèses de l'articulation coxo-fémorale.

2e exemple : un élément semi-conducteur commandé, employé conformément à l'invention pour brancher ou débrancher sans contact un circuit électrique, garantissant de ce fait de meilleures conditions de fonctionnement, reste certes encore sujet à des "défauts de jeunesse" qui font qu'un courant résiduel faible passe encore dans le circuit quand il est débranché ; ce courant résiduel ne compromet toutefois l'utilisation d'un tel commutateur électrique que dans certains cas et peut d'ailleurs être réduit à une quantité négligeable grâce aux améliorations normalement apportées à l'élément semi-conducteur.

5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention

5.1 Fondement de ce motif d'opposition

Art. 100 c)

Ce motif d'opposition mentionné à l'art. 100 c) renvoie à l'art. 123(2) qui dispose que l'objet du brevet européen ne peut être modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire européenne (art. 76(1)), deux critères s'appliquent : son objet ne doit s'étendre ni au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (art. 76(1)), ni au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée (art. 123(2)) cf. Décision T 434/97, non publiée au JO). Des critères similaires sont applicables pour les demandes déposées conformément à l'art. 61. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB, soit conformément à l'art. 14(2), soit conformément à la règle 40 (cf. règle 40(3)), c'est le texte initial qui, selon l'art. 70(2), est pris en considération pour déterminer si l'objet du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cependant, dans la mesure où l'opposant, par exemple, n'a pas apporté la preuve du contraire, la division d'opposition peut, aux termes de la règle 7, supposer que la traduction visée à l'art. 14(2) ou à la règle 40(3) est une traduction conforme au texte initialement déposé.

5.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible

La distinction entre une modification admissible du contenu d'une demande de brevet européen et une modification contraire aux dispositions de l'art. 123(2) ou de l'art. 76(1), a déjà été faite aux points C-VI, 5.3 et 9.1.4. Ces directives doivent être appliquées par analogie dans le cadre de la procédure d'opposition lorsque l'objet du brevet européen tel qu'il a été délivré ou tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

6. Extension de l'étendue de la protection

6.1 Généralités

Art. 69(2)

Le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet européen pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

La procédure d'opposition donnera souvent lieu à des modifications du texte des revendications, sur la base de motifs d'opposition invoqués au titre de l'art. 100. Indépendamment de cela, des demandes motivées de modification des revendications, présentées par le titulaire du brevet et relatives, par exemple, à une limitation du brevet afin de tenir compte d'un aspect de l'état de la technique dont le titulaire a eu connaissance, peuvent également donner lieu à des modifications des revendications après examen par la division d'opposition.

Art. 123(3)

En pareil cas, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est en effet déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Art. 69(1)

Le protocole interprétatif de l'art. 69, qui, selon l'art. 164(1), fait partie intégrante de la CBE, précise comment l'art. 69 doit être interprété.

Il découle des dispositions de l'art. 69(1) que des modifications de la description et des dessins peuvent également influencer l'interprétation des revendications et, par conséquent, étendre la protection ; de telles modifications étendant la protection ne sont pas admissibles (cf. Décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

6.2 Examen des revendications modifiées

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner toute modification des revendications dans le cadre d'une procédure d'opposition, ainsi que toute modification correspondante de la description et des dessins, par exemple, une modification des caractéristiques techniques de l'invention, afin de vérifier que ces modifications ne sont pas susceptibles d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement (art. 123(2)) ou d'accroître l'étendue de la protection (art. 123(3)).

Si, eu égard aux articles 84 et 69, les pièces de la demande ont été remaniées avant la délivrance pour tenir compte de modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui a été supprimé pour cette raison (effet irréversible). Il en va de même pour les éléments qui, lors de ce remaniement, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée (cf. Décision T 1149/97, JO 6/2000, 259).

Il peut y avoir conflit entre les conditions posées à l'art. 123(2) et à l'art. 123(3) lorsqu'une caractéristique a été ajoutée au cours de la procédure avant la délivrance, cet ajout étant considéré comme inadmissible dans la procédure d'opposition, en vertu de l'art. 123(2). Dans ce cas, l'art. 123(2) exigerait la suppression d'une telle caractéristique tandis que l'art. 123(3) ne permettrait pas sa suppression, car cela étendrait la protection conférée par le brevet tel que délivré. Dans un tel cas, le brevet doit être révoqué au titre de l'art. 100 c). Toutefois, lorsque la caractéristique en cause peut être **remplacée** par une caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée **sans** étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, le brevet peut être maintenu dans cette forme modifiée. Si la caractéristique ajoutée **ne fournit pas d'apport technique à l'objet de l'invention revendiquée** et ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, elle peut être maintenue (cf. Décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

D'autres exigences de la CBE peuvent également se combiner à celles posées par l'art. 123(3) après la délivrance. Par exemple, si un brevet tel que délivré ne contient que des revendications qui, en fait, définissent une "méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou

animal appliquée au corps humain ou animal" ou contiennent une telle étape de procédé, et qu'il est fait opposition à ce brevet au titre de l'art. 53 c), il se peut que, par l'application combinée de l'art. 53 c) et de l'art. 123(3), le brevet doive inévitablement être révoqué dans la mesure où :

– le brevet ne peut être maintenu tel que délivré car ses revendications définissent un objet exclu de la brevetabilité au regard de l'art. 53 c) ; et

– le brevet ne peut être maintenu sous une forme modifiée car il serait contraire à l'art. 123(3) de modifier les revendications du brevet tel que délivré en supprimant ces "caractéristiques de méthode" (cf. Décision T 82/93, JO 5/1996, 274).

6.3 Changement de catégorie d'une revendication

Règle 80
Art. 123(3)

Une modification peut prendre la forme d'un changement de catégorie d'une revendication, associé le cas échéant à un changement des éléments techniques de l'invention. Il faut en premier lieu qu'il apparaisse clairement que ce changement est rendu nécessaire compte tenu des motifs invoqués à l'appui de l'opposition (voir IV, 5.3). Si tel n'est pas le cas, le changement doit être refusé.

Même si cette condition est remplie, la division d'opposition doit faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'il s'agit d'autoriser le changement de catégorie d'une revendication, car ce changement peut entraîner une extension de la protection conférée par les revendications (art. 123(3). Le changement de catégorie requis peut impliquer :

i) le remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication d'utilisation"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication de produit (c'est-à-dire portant sur une entité physique) est remplacée par une revendication d'utilisation de ce produit, la protection n'est pas étendue si la revendication d'utilisation porte en fait sur l'utilisation d'une entité physique particulière à des fins d'obtention d'un effet donné et non pas sur une telle utilisation à des fins de fabrication d'un produit (cf. Décision G 2/88, JO 4/1990, 93).

ii) Le remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication de méthode"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication de produit est remplacée par une revendication portant sur une méthode pour la production de ce produit, le changement est admissible à condition que la méthode revendiquée débouche uniquement sur le produit qui était précédemment revendiqué. Comme l'un des principes fondamentaux du droit européen des brevets est que la protection conférée par une revendication de produit couvre toutes les méthodes servant à produire ce produit, la restriction à l'une de ces méthodes seulement ne peut entraîner une extension de la protection initialement conférée (voir T 5/90 et T 54/90, non publiées au JO).

iii) Le remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication portant sur une méthode de fonctionnement d'un dispositif est remplacée par une revendication portant sur le dispositif lui-même, le changement de catégorie est admissible à condition que toutes les caractéristiques du dispositif, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement ou les caractéristiques de construction, aient été contenues dans la revendication initiale (cf. Décisions T 378/86, JO 10/1988, 386, et T 426/89, JO 4/1992, 172). Si, toutefois, le dispositif tel qu'il est maintenant revendiqué ne dépend plus, pour ce qui est de ses caractéristiques, des conditions dans lesquelles il fonctionne, alors que, suivant la revendication précédente, portant sur la méthode de fonctionnement, il dépendait de ces conditions, le changement de catégorie n'est pas admissible (T 82/93, JO 5/1996, 274).

En revanche, un changement de catégorie consistant à remplacer une revendication portant sur une méthode dans laquelle un dispositif est utilisé par une revendication portant sur ce dispositif lui-même n'est pas admissible (T 86/90, non publiée au JO).

iv) Le remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication d'utilisation"

Un changement consistant à remplacer une revendication portant sur un procédé en vue de l'obtention d'un produit, par une revendication portant sur l'utilisation de ce produit à des fins autres que celles précédemment décrites n'est pas davantage admissible (T 98/85 et T 194/85, non publiées au JO).

Un changement consistant à remplacer une revendication portant sur une méthode dans laquelle un produit donné est utilisé, par une revendication portant sur l'utilisation de ce produit dans la mise en œuvre de la même méthode est en revanche admissible (cf. Décision T 332/94, non publiée au JO).

CHAPITRE VI

PROCÉDURE LORS DE L'EXAMEN DE L'OPPOSITION

(Procédure orale, cf. E-III ; instruction et conservation de la preuve, cf. E-IV)

1. Généralités

La division d'opposition s'efforce de parvenir à une décision au cours de la procédure écrite. Ce faisant, elle s'appuie, compte tenu des investigations généralement effectuées au préalable par le premier examinateur (cf. II, 5 et 6), sur les moyens invoqués par écrit par les parties et, le cas échéant, sur les preuves fournies par écrit qui peuvent être notamment des documents produits, des renseignements demandés et des déclarations écrites faites sous la foi du serment.

Les moyens de preuve doivent être fournis dès que possible (cf. IV, 1.2.2).

Toutefois, dans les cas prévus à l'art. 116(1), une procédure orale a lieu devant la division d'opposition, après avoir été dûment préparée, soit à la demande d'une partie, soit d'office lorsque la division d'opposition le juge utile. Au cours de cette procédure, les parties peuvent présenter leur cause ainsi que déposer et motiver des requêtes dans le but de clarifier les questions encore en suspens. Les membres de la division d'opposition peuvent poser des questions aux parties. Art. 116

Il peut arriver, ce qui est un cas particulier relativement rare dans la procédure d'opposition, qu'il faille procéder devant la division d'opposition à une instruction orale, soit dans le cadre d'une procédure orale, soit pour assurer la conservation de la preuve, ou encore qu'un premier examinateur doive procéder à cette instruction en dehors de la procédure orale. La division d'opposition n'est pas obligée de procéder à une mesure d'instruction, lorsqu'elle ne la juge pas nécessaire, même si celle-ci a été demandée par l'une des parties. L'audition faite dans le cadre de l'instruction, le cas échéant sous la foi du serment, peut également avoir lieu devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne qui doit être entendue. Un membre de la division d'opposition peut, à la demande de celle-ci, assister à l'audition devant les autorités judiciaires compétentes (cf. E-IV, 1.3). Règles 117-120

L'instruction orale consiste essentiellement en l'audition de témoins et de parties (cf. E-IV, 1.6).

L'expertise écrite et/ou orale (cf. E-IV, 1.8.1) et la descente sur les lieux (cf. E-IV, 1.2, dernier alinéa) effectuées à l'initiative de la division d'opposition constituent des mesures d'instruction exceptionnelles et très rares. Vu la compétence des membres de la division d'opposition et pour éviter les frais importants qu'elles occasionnent, elles ne devraient être appliquées qu'en tout dernier lieu.

2. Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet

2.1 Base de l'examen

Si, après communication de l'opposition, le titulaire du brevet a déposé des modifications concernant la description, les revendications et les Art. 113(2)

dessins (cf. IV, 5.3), la division d'opposition fonde l'examen sur le texte du brevet européen proposé par le titulaire du brevet. Le principe selon lequel la division d'opposition doit toujours se fonder sur le dernier "texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet" s'applique également aux stades ultérieurs de la procédure d'opposition. (En ce qui concerne la possibilité de modifier les documents, cf. V, 6.1 deuxième alinéa).

2.2 Révocation du brevet

Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'approuve plus le brevet tel qu'il a été délivré, et s'il ne propose pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué (cf. Renseignement juridique n° 11/82, JO 2/1982, 57).

3. Invitation à présenter des observations

3.1 Notifications des examinateurs

Art. 101(1)
Règle 81(2)

Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire pour clarifier la situation, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées (cf. E-I, 1) ou sur les communications qui émanent d'autres parties et, au besoin, à fournir des preuves concernant les points litigieux. La règle 81(2) n'oblige pas la division d'opposition à impartir un délai pour répondre à cette invitation. La division d'opposition impartira toutefois un tel délai lorsqu'elle le juge opportun. En ce qui concerne la durée du délai, cf. E-VIII, 1.2 ; pour ce qui est de la prolongation d'un délai, cf. E-VIII, 1.6 ; quant à la présentation tardive d'observations, cf. E-VIII, 1.7 et 1.8 ainsi que l'art. 114(2).

Règle 81(2)

Les notifications de la division d'opposition ainsi que toute réponse doivent être notifiées à toutes les parties.

3.2 Citation à la procédure orale

Art. 116(1)
Règle 115(1)

S'il y a lieu de recourir à la procédure orale, les parties doivent être citées aussi vite que possible dans un délai raisonnable (cf. E-III, 6).

Règle 116(1)

La citation est accompagnée en annexe d'une notification, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre ; si des indications suffisantes ont déjà été données dans une notification précédente, il convient de se référer à cette notification. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non obligatoire de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et, en particulier, sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE. Normalement, cette date précède d'un mois celle de la procédure orale. Cependant, une date antérieure peut être indiquée s'il apparaît probable qu'une partie aura besoin de plus de temps, par exemple pour examiner les résultats de tests comparatifs soumis par l'autre partie. La règle 132 n'étant pas applicable en ce qui concerne cette date, ce délai ne peut être prolongé sur requête des parties.

4. Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet

4.1 Motivation des notifications de la division d'opposition

En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen doit être motivée. Il en est de même pour toute notification aux autres parties, communiquée au titulaire du brevet à la seule fin que celui-ci en prenne connaissance. En général, il n'est pas nécessaire de motiver une notification lorsqu'elle ne concerne que des questions de forme ou si elle ne contient que des propositions allant de soi. Le cas échéant, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen. Règle 81(3)

4.2 Invitation à déposer des documents modifiés

Si la division d'opposition est d'avis que le brevet européen ne peut être maintenu sans modifications, et qu'un texte plus limité pourrait par contre être admissible, elle en informe le titulaire en lui précisant ses motifs et, dans des cas appropriés, "l'invite, au besoin, à déposer la description, les revendications et les dessins modifiés". En ce qui concerne la fixation du délai, cf. E-VIII, 1.2. Dans la nouvelle description adaptée aux nouvelles revendications, il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, l'état de la technique mentionné dans la procédure d'opposition, ainsi que le problème technique et les avantages de l'invention sous sa nouvelle forme. De son côté, la division d'opposition peut proposer que des modifications soient apportées aux documents. Dans ce cas, elle signale au titulaire du brevet qu'il ne s'agit que de propositions et que c'est à lui d'apprécier s'il doit les accepter, mais que si le brevet est maintenu sous une forme insuffisamment modifiée compte tenu des motifs exposés, il peut être révoqué. Règle 81(2), (3)

Il peut ne pas être tenu compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure (cf. Décision T 406/86, JO 7/1989, 302).

En ce qui concerne les documents modifiés, cf. E-II.

5. Recherche additionnelle

Dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, comme la division d'examen, citer de son propre chef de nouveaux éléments qui font partie de l'état de la technique et en tenir compte dans sa décision ultérieure (cf. C-VI, 8.3). En général, on ne procédera cependant pas à une recherche additionnelle, puisqu'une recherche sur l'objet de la demande aura déjà été effectuée, avant la délivrance du brevet, par la division de la recherche, la division d'examen et d'ordinaire aussi par les opposants. On ne fera procéder à une recherche additionnelle par la division de la recherche que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'au cours de la procédure d'opposition, des caractéristiques d'une revendication dépendante qui ne présentaient qu'une importance secondaire à l'origine, des caractéristiques qui ne figuraient jusque-là que dans la description et non dans les revendications, des éléments séparés d'un ensemble ou d'un sous-ensemble deviennent l'objet principal de la demande, et qu'on est en droit de supposer que la recherche initiale ne s'est pas étendue à ces caractéristiques, et lorsqu'aucun document pertinent ne peut être trouvé rapidement dans les conditions fixées au point C-VI, 8.3.

6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale

Pour plus de précisions sur l'examen juste avant et pendant la procédure orale ainsi que sur son déroulement, cf. E-III, 8.

7. Mesures préparatoires à la décision

7.1 Généralités

Art. 116(1)
Règle 117

Lorsque la division d'opposition ne juge pas utile de recourir d'office à la procédure orale (cf. E-III, 4) ou de procéder à une mesure d'instruction, même si celle-ci a été demandée (cf. E-IV), et lorsqu'aucune des parties intéressées n'a fait une demande, qui ait été jugée recevable, visant à recourir à la procédure orale (cf. E-III, 2), la décision doit être prise dans le cadre de la procédure écrite. En pareil cas, il n'est pas obligatoire de recourir à une procédure orale avant la décision.

Si l'affaire est tranchée dans le cadre de la procédure écrite, les observations présentées après que la décision a été remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB ne peuvent plus être prises en considération car, à partir de ce moment, la division d'opposition ne peut plus modifier la décision (cf. Décision G 12/91, JO 5/1994, 285), sauf dans les limites fixées à la règle 140 (cf. E-X, 10).

La décision, précédée ou non par une procédure orale ou une mesure d'instruction, peut être soit la révocation du brevet (cf. VIII, 1.2), soit le rejet de l'opposition (cf. VIII, 1.3), soit le maintien du brevet modifié (cf. VIII, 1.4).

7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée

7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure

Art. 113

La décision ne peut être émise que lorsque le titulaire du brevet a donné son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que si l'opposant a eu suffisamment la possibilité de présenter des observations sur ce texte.

Ces deux exigences peuvent être satisfaites dans le cadre d'une procédure orale. Dans le cas d'une procédure écrite, il peut aussi être donné à l'opposant la possibilité, comme il se doit, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel la division d'opposition envisage de délivrer le brevet, au moment où une notification est adressée aux parties. Ces conditions remplies, il n'est ni nécessaire, ni utile d'envoyer une notification séparée en application de la règle 82(1) (cf. Décision G 1/88, JO 6/1989, 189).

Dans le cas où il est possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition devrait s'efforcer d'obtenir immédiatement l'accord du titulaire du brevet sur le texte dans lequel le brevet est susceptible d'être maintenu et donner à l'opposant la possibilité de prendre position à ce sujet. Une décision intermédiaire pourra alors être prise immédiatement.

Si ces conditions ne sont pas encore remplies, il convient, en l'absence de procédure orale, d'émettre la notification visée à l'art. 101(1). Cela vaut également pour le cas où il est clairement établi que le brevet peut être

maintenu et sous quelle forme, mais où l'on ne dispose pas encore d'une version complète expressément approuvée par le titulaire du brevet.

Le titulaire du brevet n'est pas tenu de déclarer expressément, par un document séparé, qu'il approuve un texte modifié du brevet ; il suffit que cet accord ressorte de la situation, du fait par exemple que c'est le titulaire du brevet qui a produit le texte modifié ou a demandé la modification. Cela vaut également pour les textes qui ont fait l'objet d'une requête à titre subsidiaire. (En ce qui concerne la rédaction des pièces dans le cadre de la procédure orale, cf. E-III, 8.9 et 9).

L'accord du titulaire du brevet peut également être demandé par voie de notification conformément à la règle 82(1), la division d'opposition notifiant aux parties "qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié" et les invitant à "présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet". Si, dans le délai fixé, le titulaire du brevet ne soulève pas d'objections à l'encontre du texte ainsi notifié, il est censé l'avoir approuvé. Règle 82(1)

En règle générale, une telle notification n'a lieu d'être que lorsque la division d'opposition juge nécessaire d'apporter encore des modifications au texte complet qui a été expressément approuvé par le titulaire du brevet et sur lequel l'opposant a pu présenter ses observations. Le texte ainsi modifié ne peut présenter, par rapport au dernier texte soumis ou approuvé par le titulaire du brevet, que des modifications rédactionnelles indispensables. Le cas échéant, la division d'opposition signale ces modifications et les motive au cas où elles ne seraient pas évidentes.

Si, dans un délai fixé dans une notification ou, le cas échéant, résultant de l'application de la règle 82(1), le titulaire du brevet soulève des objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la procédure d'opposition est poursuivie et peut aboutir à la révocation du brevet européen si le titulaire désapprouve le texte sans produire de nouvelles pièces modifiées de façon pertinente, bien qu'il ait été invité à le faire.

Si un opposant soulève des objections à l'encontre du texte qui lui a été communiqué et dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet, la division d'opposition poursuit l'examen lorsqu'elle estime que la CBE s'oppose au maintien du brevet sous la forme prévue jusque-là.

7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu

Si la division d'opposition estime que le brevet peut être maintenu dans le texte soumis ou approuvé par le titulaire, et que l'opposant a eu suffisamment d'occasions, au cours de la procédure écrite ou orale, de formuler des observations sur ce texte ou sur les motifs déterminants pour le maintien du brevet, la division d'opposition rend une décision intermédiaire, qui constate que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet pendant la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Si le brevet peut uniquement être maintenu sur la base d'une requête subsidiaire, la décision doit indiquer pour quels motifs la version de la requête principale (et de toute requête subsidiaire de rang précédent) ne remplit pas les conditions posées par la CBE (cf. Décision T 234/86, JO 3/1989, 79).

Un recours indépendant, tel que visé à l'art. 106(2) CBE, peut être formé à l'encontre de cette décision intermédiaire. Ce recours doit être motivé sur la base des motifs d'opposition maintenus par l'opposant ou sur ceux qui

avaient été introduits par la division d'opposition. La décision est rendue dans tous les cas de maintien du brevet européen sous une forme modifiée, même lorsque l'opposant a marqué son accord sur le texte qui lui a été notifié ou ne s'est pas prononcé à cet égard. Si cette décision ne fait l'objet d'aucun recours, la constatation qu'elle contient devient définitive, de sorte qu'il n'est plus possible de modifier les pièces.

La décision intermédiaire a pour but d'éviter au titulaire du brevet des frais inutiles de traduction qu'entraînerait une modification éventuelle du texte en cas de recours.

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions

Règle 82(2)

Une fois que la décision intermédiaire est devenue définitive ou que le texte modifié dans lequel le brevet doit être maintenu a été arrêté pendant la procédure de recours sur opposition, l'agent des formalités invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.

Règle 74

Dans la notification visée à la règle 82(2), le titulaire du brevet est invité à indiquer s'il demande qu'une copie sur papier du nouveau fascicule de brevet lui soit adressée avec le certificat du brevet européen modifié. Cette copie sur papier du nouveau fascicule est fournie gratuitement si la demande en est faite dans le délai visé à la règle 82(2) ou (3). Voir également le point C-VI, 14.10.

Si le brevet européen dans sa forme modifiée contient des revendications différentes pour différents Etats contractants, le titulaire du brevet doit produire une traduction de tous les jeux de revendications (telles que rédigées dans le texte qui lui a été adressé) dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

Règle 82(2)

La notification visée au paragraphe 1 l'indique précédent doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'art. 65(1).

Règle 82(2), (3)
Art. 2, n° 9 RRT

S'il n'est pas donné suite, dans les délais, à la demande visée au premier paragraphe, les actes peuvent encore être accomplis valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition que la surtaxe prescrite soit acquittée dans ce délai de deux mois. Si l'un des actes n'est pas accompli dans le délai supplémentaire, l'agent des formalités prend la décision de révoquer le brevet conformément à la règle 82(3).

CHAPITRE VII

DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE

1. Ordre des travaux de la division

1.1 Principe

L'examen de la recevabilité de l'opposition et les mesures préparatoires à l'examen de l'opposition ont lieu immédiatement après la transmission de l'opposition à l'agent des formalités ou à la division d'opposition (cf. IV, 1 et 3 et V, 1 et 2).

Si, en raison de sa charge de travail, la division d'opposition ne peut, dans la suite de la procédure, traiter immédiatement chaque opposition déposée, l'ordre de ses travaux dépendra en principe du jour de réception des dernières observations formulées par l'une des parties dans un délai déterminé, la date limite étant toutefois la date à laquelle ce délai arrive à échéance. Si, à la suite de communications ou notifications officielles comportant un délai, une partie envoie des documents de sa propre initiative ou sans qu'un délai ait été préalablement fixé, ces documents n'ont aucune incidence sur l'ordre des travaux, à moins qu'ils ne nécessitent l'établissement à bref délai d'une nouvelle signification comportant la fixation d'un délai.

1.2 Exceptions

Par dérogation au point VII, 1.1, il y a lieu de traiter en priorité certaines oppositions,

i) si la durée de la procédure d'examen antérieure a nettement excédé la durée moyenne,

ii) si la procédure d'opposition s'est déjà prolongée bien au-delà de la durée moyenne,

iii) si une partie a introduit une requête motivée en traitement accéléré lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant ou si l'OEB est informé par un tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. Communiqué du Président de l'OEB en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 361).

iv) si le traitement d'autres affaires, par exemple de demandes divisionnaires de brevet européen, dépend de la décision finale relative à l'opposition, ou

v) si la phase suivante de l'examen du dossier n'exige qu'un laps de temps relativement court.

2. Demande de documents

Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Un seul exemplaire de ces documents suffit. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'agent des formalités, la division d'opposition peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués. Règle 83

Lors de l'application de cette disposition, il conviendra de ne pas oublier que s'il est souhaitable d'accélérer la procédure, il est aussi de l'intérêt général que les moyens manifestement pertinents soient pris en considération.

Règle 53(3)

S'il apparaît, au cours de la procédure d'opposition, que la demande antérieure dont le brevet frappé d'opposition revendique la priorité n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'objet du brevet en cause est brevetable, la division d'opposition invite le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu'elle lui impartit, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen sur la base de laquelle le brevet frappé d'opposition a été délivré est une traduction intégrale de la demande antérieure. Cf. A-III, 6.8 et C-V, 3.4 concernant la procédure d'invitation du titulaire du brevet à produire une telle traduction ou à présenter une telle déclaration. Il n'y a pas lieu d'émettre une telle invitation si la traduction de la demande antérieure ou la déclaration était à la disposition de l'Office européen des brevets et qu'elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen au titre de la règle 53(2).

Si le titulaire du brevet européen ne produit pas la traduction requise ou qu'il ne présente pas la déclaration requise 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.

3. Unicité du brevet européen

3.1 Principe

Art. 118

Le fait que les titulaires d'un brevet ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés n'affecte pas l'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, étant donné que les titulaires sont considérés comme copropriétaires (cf. I, 6, deuxième et troisième alinéas).

En particulier, le texte du brevet européen doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la CBE n'en dispose autrement (cf. VII, 3.2 et 4).

3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée

L'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition est affectée lorsque le titulaire précédent du brevet et la personne qui, dans le cas prévu à l'art. 99(4), lui a été substituée en tant qu'ayant droit pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires (cf. I, 6). En pareil cas, les procédures d'opposition doivent avoir lieu séparément pour les différents titulaires concernés. Comme les deux titulaires de brevets peuvent introduire des requêtes différentes, par exemple concernant des revendications modifiées, les deux procédures d'opposition peuvent avoir une issue différente, par exemple pour le texte du brevet européen ou l'étendue de la protection conférée.

4. Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants

4.1 Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits

Si un tiers a été substitué, en vertu de l'art. 99(4), au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés (cf. I, 6, troisième alinéa), le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats contractants désignés, à condition, bien entendu, de ne pas dépasser le cadre de l'exposé initial. Règle 78(2)

4.2 Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4) de la CBE 1973

C-III, 8.1 s'applique par analogie. Les dispositions transitoires de la CBE 2000 stipulent qu'en cas de dépôt de la demande sous-jacente à un brevet avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, l'état de la technique interférent au sens de l'art. 54 doit être traité conformément à la CBE 1973, en tenant compte de l'art. 54(3) et (4) de la CBE 1973, avec le système des désignations communes. Toutefois, les brevets délivrés sur la base de demandes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 sont régis par les dispositions de cette dernière, qui ne prévoit plus de système de désignations communes pour l'état de la technique interférent au sens de l'art. 54(3). Ces brevets ne peuvent donc plus donner lieu à des versions différentes pour des Etats différents (cf. C-II, 4.3, C-III, 8.1 et C-IV, 7.3). Règle 138

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 18(1) et (2).

C-III, 8.2 s'applique par analogie.

4.4 Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur

C-III, 8.4 s'applique par analogie.

5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

5.1 Suspension de la procédure

Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours d'un délai d'opposition, un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l'effet d'établir que le droit au brevet européen lui appartient, cette preuve pouvant être apportée à l'aide d'une attestation appropriée du tribunal, la division d'opposition doit suspendre la procédure d'opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB et il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable. La décision de suspension est signifiée aux parties intéressées. Règle 78(1)

5.2 Poursuite de la procédure

Règle 14(3)
Règle 78(1)

La division d'opposition peut, au moment de prendre la décision de suspendre la procédure ou après avoir rendu cette décision, fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le titulaire du brevet visée au point VII, 5.1. Cette date doit être notifiée au tiers, au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées. Si, à cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, la division d'opposition peut reprendre la procédure.

Si une date est fixée pour la poursuite de la procédure d'opposition, il conviendra toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de sorte que celle-ci soit close à cette date. Si, à la date fixée, le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendra de proroger la suspension de la procédure d'opposition, en tout cas lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure d'opposition devra être poursuivie si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure première instance a abouti à un jugement favorable au titulaire du brevet et que la procédure judiciaire est prolongée par l'introduction d'un recours. Il conviendrait également d'envisager la poursuite de la procédure d'opposition en l'absence d'un jugement lorsque le maintien du brevet dans sa version non modifiée peut être décidé.

Règle 14(2)
Règle 78(1)

Si la preuve est apportée à la division d'opposition qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit au brevet européen , la division d'opposition notifie au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées que la procédure d'opposition reprendra à compter de la date fixée par la notification. Si la décision rendue est favorable au tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la poursuite de la procédure d'opposition.

5.3 Suspension des délais

Règle 14(4)

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

Exemple : le délai de trois mois prévu par la règle 82(2) a commencé à courir le 4 janvier 2006 ; la suspension de la procédure est intervenue le 24 janvier 2006 et la poursuite de cette procédure le 26 septembre 2006. Il reste encore 11 jours (24 janvier au 3 février) du premier mois (qui se termine le 3 février 2006). Le délai total restant à courir est donc de 11 jours et 2 mois. Le délai expire le 6 décembre 2006.

5.4 Compétence

Art. 20

La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption et à la reprise de la procédure (cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1).

6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 84

6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier

Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant. Cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la renonciation ou de l'extinction faite à l'opposant par la division d'opposition. La preuve de l'extinction doit généralement être fournie en produisant des extraits des registres de brevets des Etats contractants désignés. Règle 84(1)

Si, en cas de requête en poursuite de la procédure, le titulaire du brevet a renoncé dès le début vis-à-vis de quiconque devant les autorités compétentes des Etats désignés à tous les droits attachés au brevet, ou si aucune demande de poursuite de la procédure n'est déposée dans le délai prévu, la procédure d'opposition est close. La clôture de la procédure est signifiée aux parties.

Si, au lieu de cela, le titulaire du brevet déclare à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), l'OEB interprète cette déclaration comme ayant valeur de requête en révocation du brevet. Pour plus de détails concernant la procédure à suivre, voir VIII, 1.2.5.

6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant

Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux, par exemple lorsque la recherche des héritiers ou la désignation d'un nouveau représentant légal retarderait indûment la procédure. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsqu'il n'existe qu'une seule opposition. Elle s'applique également dans le cas où tous les opposants ne sont pas décédés ou devenus incapables. Règle 84(2)

La division d'opposition devrait poursuivre la procédure si, par exemple, le titulaire du brevet a présenté des modifications au brevet en réponse à l'acte d'opposition (voir T 560/90, non publiée au JO). Elle devrait également poursuivre la procédure lorsqu'elle estime d'après l'état de la procédure d'opposition que cette procédure entraînera probablement, sans aide supplémentaire du ou des opposants intéressés et sans qu'elle soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen (cf T 197/88, JO 10/1989, 412).

Le titulaire du brevet et toute autre partie doivent être informés de la poursuite de la procédure. Sinon, la procédure est close et la décision de clore la procédure est signifiée aux parties.

6.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition

La procédure d'opposition peut être poursuivie même en cas de retrait de l'opposition ou des oppositions. Les principes figurant au point VII, 6.2 s'appliquent par analogie en ce qui concerne la décision de poursuivre ou de clore la procédure. Règle 84(2)

7. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105
Règle 89

Le contrefacteur présumé (cf. I, 5) peut produire une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition, dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE.

L'intervention est possible tant que la procédure d'opposition ou de recours est pendante. Un tiers ne peut devenir partie à la procédure que si une partie à la procédure ayant conduit à la décision a formé un recours au sens de l'art. 107 ; dans le cas contraire, la décision de la division d'opposition passe, à l'expiration du délai de recours, en force de chose jugée (cf. Décisions G 4/91, JO 6/1993, 339, et G 1/94, JO 11/1994, 787). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions et en traitement accéléré devant les chambres de recours, cf. E-VIII, 4 et 5.

Règle 89(2)

La déclaration d'intervention, présentée par écrit et motivée, doit comporter :

Art. 105(1)

i) un exposé des motifs de l'intervention et les preuves correspondantes ;

Règle 76(2) a)
Règle 41(2) c)

ii) le nom, l'adresse, la nationalité ainsi que l'Etat du domicile ou du siège du contrefacteur présumé. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d'indiquer les numéros de télécopie et de téléphone (cf. IV, 1.2.2.2 i) et IV, 1.4.2) ;

Règle 76(2) b)

iii) le numéro du brevet européen en cause dans la procédure d'opposition qui fait l'objet de l'intervention, ainsi que le nom du titulaire du brevet et le titre de l'invention (cf. IV, 1.2.2.2 ii) et IV, 1.4.2) ;

Règle 76(2) c)

iv) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition par voie d'intervention, les motifs sur lesquels l'opposition par voie d'intervention se fonde ainsi que les faits, les preuves et les arguments invoqués à l'appui de ces motifs (cf. IV, 1.2.2.1 iii), IV, 1.2.2.1 iv), IV, 1.2.2.1 v) et IV, 1.4.2) ;

Règle 76(2) d)

v) si le contrefacteur présumé a constitué un mandataire, le nom et l'adresse professionnelle de ce dernier conformément à l'alinéa ii) tel qu'exposé ci-dessus (cf. IV, 1.2.2.2 iii) et IV, 1.4.2).

Règle 77(1)

Le point IV, 1 fournit de plus amples informations et explique comment l'intervention est à traiter s'il n'est pas satisfait à l'une de ces exigences.

8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen est maintenu tel qu'il a été modifié, l'OEB doit publier, dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition, un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Art. 103

Les dispositions de la règle 74 s'appliquent au nouveau fascicule du brevet européen. Règle 87

CHAPITRE VIII

DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION

Les généralités sur les décisions figurent au chapitre E-X.

1. Décisions finales relatives à une opposition recevable

1.1 Généralités

La division d'opposition prend une décision finale sur l'opposition, soit en révoquant le brevet européen, soit en rejetant l'opposition, soit en décidant le maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié. Si la seule opposition recevable ou toutes les oppositions recevables sont retirées, et si la division d'opposition considère en l'espèce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre d'office la procédure, celle-ci est close par une décision formelle (règle 84(2), deuxième phrase).

1.2 Révocation du brevet européen

1.2.1 Révocation pour des motifs relatifs au fond

Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition visé à l'art. 100 s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet au titre de l'art. 101(2). De même, si elle estime que le brevet tel que modifié au cours de la procédure d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la Convention, elle révoque le brevet au titre de l'art. 101(3) b). Art. 101(2) Art. 101(3) b)

Pour ce qui est de la révocation du brevet en cas de désaccord du titulaire, cf. VI, 2.2, 4.2 et 7.2.2.

1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression prescrite ou non-production de la traduction

Si le titulaire du brevet n'a pas acquitté dans les délais la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen telle que prescrite ou produit dans les délais la traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure (cf. VI, 7.2.3), le brevet européen est révoqué. Règle 82(3)

1.2.3 Révocation pour absence d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire

Si, après interruption de la procédure d'opposition conformément à la règle 142(1) c), le titulaire du brevet qui n'a pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants ne produit pas un avis relatif à la constitution du nouveau mandataire dans le délai de deux mois prévu à la règle 142(3) a) (cf. E-VII, 2 i)), le brevet européen est révoqué. Règle142(3) a)

1.2.4 Révocation pour non-respect des délais

Dans les cas visés aux points VIII, 1.2.2 et 1.2.3, la révocation du brevet européen doit également être prononcée lorsqu'un acte non accompli dans les délais l'a été entre l'expiration du délai imparti et l'adoption de la décision, à moins qu'une requête en restitutio in integrum n'ait été présentée. Dans ce cas, il convient de prendre en premier lieu une décision sur cette requête.

1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré

Si le titulaire déclare qu'il n'est plus d'accord avec le texte dans lequel le brevet a été délivré et ne produit pas de texte modifié, le brevet doit être révoqué. Il en va de même lorsque le titulaire demande que le brevet soit révoqué.

Si le titulaire déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cela comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. Décision T 237/86, JO 1988, 261). Si la déclaration du titulaire n'est pas claire, la possibilité lui est donnée de formuler une requête en révocation du brevet ou de déclarer qu'il n'est plus d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Cela entraîne la révocation du brevet (cf. Renseignement juridique 11/82, JO 2/1982, 57).

1.3 Rejet de l'opposition

Art. 101(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'art. 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

1.4 Maintien du brevet européen modifié

1.4.1 Adoption de la décision finale

Art. 101(3) a)
Règle 82(1), (2) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE, la décision est prise de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié.

La procédure indiquée au point VI, 7.2.1 à 7.2.3 précède la décision.

1.4.2 Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision

Règle 82(4) La décision doit indiquer celui des textes modifiés du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

2. Autres décisions

2.1 Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention

En ce qui concerne l'acte d'opposition, cf. IV, 3 et 5.5 et en ce qui concerne l'intervention du contrefacteur présumé, cf. IV, 5.6 et VII, 7.

2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure

Cette décision est traitée au point E-X, 6.

En ce qui concerne le maintien du brevet sur la base du texte modifié, cf. VI, 7.2.2.

2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée

Règle 112(2) Cette décision est traitée au point E-VIII, 1.9.3.

2.4 Décision sur la restitutio in integrum

Cette décision est traitée au point E-VIII, 2.2.7.

2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition

Cette décision est traitée aux points VII, 6 et VIII, 1.1.

CHAPITRE IX

FRAIS

1. Répartition des frais entre les parties

1.1 Principe général

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, la division d'opposition peut prescrire, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais qui ont pu être occasionnés par une mesure d'instruction, une procédure orale ou dans d'autres circonstances. Art. 104(1)

Par "mesure d'instruction", on entend généralement l'administration de preuves devant la division d'opposition, quelle que soit la forme que revêtent ces preuves : par exemple, la production de documents ou de déclarations écrites faites sous la foi du serment, ou encore l'audition de témoins (cf. Décision T 117/86, JO 10/1989, 401).

1.2 Décision relative à la répartition des frais

La répartition des frais doit être prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle fait partie de la décision principale et doit être incluse dans le dispositif. Règle 88(1)

La décision se borne à prononcer l'obligation de supporter les frais faite à la ou aux parties. Le montant des frais, notamment de ceux qui doivent être remboursés par une des parties à l'autre, doit être indiqué dans la décision relative à la répartition des frais (cf. IX, 2).

La mention selon laquelle les parties doivent supporter leurs propres frais peut figurer dans les motifs de la décision ; elle doit y figurer si une partie à la procédure a présenté une requête aux fins de décision sur la répartition des frais, mais que la division d'opposition ne la considère pas comme justifiée.

La division d'opposition peut statuer d'office sur la répartition des frais, même si aucune requête y afférente n'a été présentée.

En l'absence d'une décision formelle sur la répartition des frais, chaque partie à la procédure doit supporter les frais qu'elle a exposés.

1.3 Frais à prendre en considération

Seules les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause peuvent faire l'objet d'une répartition. Règle 88(1)

Ces dépenses incluent notamment : Art. 104(1)

i) les frais exposés par des témoins et les frais d'expertise, ainsi que d'autres frais occasionnés par une mesure d'instruction ;

ii) la rémunération des représentants des parties, dans la mesure où les frais en question ont été provoqués par la procédure orale ou l'instruction ;

iii) la rémunération des représentants des parties, dans la mesure où les frais en question ont été provoqués par un retard indu de la

procédure du fait de l'une des parties ou par la présentation tardive de documents ; et

iv) les frais exposés directement par les parties, c'est-à-dire les frais de déplacement que leur aura occasionnés la comparution à une procédure orale ou à une instruction.

Les dépenses effectuées pour des preuves superflues ou non pertinentes ne peuvent faire l'objet d'une décision relative aux frais.

1.4 Principe d'équité

L'équité exige qu'une décision soit prise sur la répartition des frais lorsque les frais sont occasionnés en tout ou en partie par un comportement incompatible avec la vigilance dont il convient de faire preuve lorsqu'il s'agit de sauvegarder des droits, c'est-à-dire lorsque les frais sont imputables à une faute commise par négligence ou par mauvaise foi. Il est entendu que toutes les parties peuvent défendre leurs droits ou leurs intérêts (par exemple le titulaire du brevet, son brevet) par tous les moyens légaux que leur offre la procédure d'opposition. C'est ainsi qu'elles peuvent solliciter une procédure orale et des mesures d'instruction.

Les frais occasionnés par des négligences ou par l'emploi de moyens et d'arguments inappropriés peuvent donc être supportés par la partie en cause, même s'il s'agit de la partie gagnante dans la procédure d'opposition.

Exemples d'application possible du principe d'équité :

Le titulaire du brevet peut avoir à supporter les frais exposés par la personne formant opposition pour la préparation d'une procédure orale dont la date a été fixée, lorsqu'il n'a renoncé au brevet que peu de temps avant l'audience, alors que, lors de la fixation de cette date, il était déjà évident qu'il n'avait aucune chance de voir maintenir le brevet en raison d'une pièce présentée par la personne formant opposition, et qu'il est par conséquent lui seul responsable de ce comportement désinvolte.

Si l'une des parties invoque tardivement un élément de l'état de la technique alors qu'il est prouvé ou évident qu'elle en avait déjà connaissance antérieurement (par exemple si elle en avait elle-même fait usage précédemment) et si les autres parties doivent de ce fait supporter des frais supplémentaires en devant recourir une nouvelle fois à la procédure orale, les frais ainsi inutilement occasionnés peuvent être mis à la charge de la partie qui les a provoqués en produisant tardivement ces moyens.

Si une partie invoque des faits pertinents ou produit des preuves à un stade tardif de la procédure sans motif valable, occasionnant ainsi inutilement des frais supplémentaires à une autre partie, la division d'opposition peut prendre une décision quant à la répartition des frais.

2. Procédure de fixation des frais

2.1 Fixation des frais par la division d'opposition

Art. 104(2)
Règle 88(2)

Sur requête d'au moins une des parties, la division d'opposition doit fixer le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. La requête n'est recevable que si cette décision est passée en force de chose jugée.

Le décompte des frais et les pièces justificatives de leurs montants doivent être annexés à la requête en fixation des frais. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie. Règle 88(2)

La fixation des frais par la division d'opposition est signifiée aux parties. Art. 119

Concernant la délégation de la fixation des frais, cf. II, 7.

2.2 Moyen de recours contre la fixation des frais par la division d'opposition

Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par la division d'opposition peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

La requête en ce sens, qui doit être motivée, doit être présentée par écrit à l'OEB dans un délai d'un mois après la signification de la fixation des frais par la division d'opposition. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de fixation des frais dont le montant est prévu dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE. Règle 88(3)

La division d'opposition statue sur la requête sans procédure orale. Règle 88(4)

3. Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais

Toute décision finale de l'OEB fixant le montant des frais doit être considérée, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, comme une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne doit porter que sur son authenticité. Art. 104(3)

Par "décision" au sens qui lui est donné ci-dessus, il convient d'entendre également la décision finale de la division d'opposition fixant le montant des frais.

CHAPITRE X

PROCÉDURE DE LIMITATION ET DE RÉVOCATION

1. Introduction

La présente procédure permet au titulaire du brevet de demander la révocation ou la limitation de son brevet. Contrairement à la procédure d'opposition, il n'existe aucune restriction concernant le délai entre la délivrance du brevet et la présentation de la requête. La requête peut donc être présentée à tout moment après la délivrance, après la procédure d'opposition ou même après l'extinction du brevet.

Certains aspects de cette procédure sont confiés aux agents des formalités (c.f. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2).

2. Examen quant à la présence d'irrégularités dans la requête

2.1 Irrégularités ayant pour effet que la requête est réputée ne pas avoir été présentée

Lorsqu'il reçoit une requête en révocation ou en limitation d'un brevet, l'agent des formalités examine si : Art. 105bis

i) la requête est présentée auprès de l'OEB (art. 105bis(1))

ii) une procédure d'opposition relative au brevet n'est pas en instance à la date de présentation de la requête (art. 105bis(2) et règle 93(1))

iii) la taxe correspondante a été acquittée (art. 105bis(1) et art. 2, n° 10bis RRT) ; le montant de la taxe de limitation ou de révocation peut faire l'objet d'une réduction conformément au RRT si la requête en limitation ou en révocation est présentée dans une langue non officielle autorisée (règle 6(3), cf. A-XI, 9.1 et 9.2)

iv) dans le cas où la requête est présentée dans une langue visée à l'art. 14(4), la traduction a été produite dans les délais (règle 6(2))

v) dans le cas où le requérant est tenu par l'art. 133(2) de constituer un mandataire, cela a été fait dans les délais (règle 152(3) et (6)).

S'il n'est pas satisfait à l'une de ces exigences, la requête est réputée ne pas avoir été présentée. Cette conclusion est signifiée au requérant (art. 119) et la taxe est remboursée.

Dans le cas contraire, la requête est considérée comme présentée et la procédure de limitation/révocation débute.

2.2 Irrégularités entraînant le rejet de la requête pour irrecevabilité s'il ne leur est pas remédié

L'agent des formalités examine en outre si : Règle 92

i) la requête est présentée par écrit (règle 92(1))

ii) la requête contient les indications concernant le requérant telles que prévues par la règle 92(2) a), qui renvoie à la règle 41(2) c)

iii) la requête indique les Etats contractants pour lesquels le requérant est le titulaire du brevet (règle 92(2) a))

iv) la requête indique le numéro du brevet dont la limitation ou la révocation est requise (règle 92(2) b))

v) la requête indique les Etats contractants dans lesquels le brevet a pris effet, même s'il s'est éteint depuis dans un ou plusieurs de ces Etats (règle 92(2) b))

vi) dans les cas iii) et v), et si le requérant n'est pas le titulaire pour tous les Etats contractants, le requérant fournit le nom et l'adresse des autres titulaires, ainsi que la preuve qu'il est autorisé à agir en leur nom (règle 92(2) c)) ; en raison de l'effet rétroactif d'une limitation/révocation (art. 68), cette preuve est également requise si le brevet s'est éteint depuis dans un ou plusieurs des Etats contractants visés au point v). S'il existe des cotitulaires, pour le même Etat contractant ou pour des Etats contractants différents, les exigences de la règle 151 concernant la désignation d'un représentant commun s'appliquent également à la procédure de limitation ou de révocation (cf. A-IX, 1.3).

vii) lorsque la limitation du brevet est demandée, la requête contient la version complète des revendications modifiées (et, le cas échéant, de la description et des dessins) (règle 92(2) d))

viii) si le requérant a constitué un mandataire, les indications prévues à la règle 41(2) d) ont été fournies (règle 92(2) e)).

Règle 94

S'il n'est pas satisfait à l'une des exigences ci-dessus, le requérant est invité à remédier aux irrégularités dans un délai qui lui est imparti.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la requête est rejetée pour irrecevabilité. Cette décision est signifiée au requérant (art. 119). La restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est toutefois disponible. La décision de rejet de la requête est susceptible de recours (art. 106(1)).

Dans le cas contraire, la requête est réputée recevable.

3. Décision sur la requête en révocation

Art. 105ter(2)
Règle 95

Si la requête en révocation est recevable, la division d'examen révoque le brevet et le notifie au requérant (art. 105ter(2) et règle 95(1)). La décision prend effet à la date à laquelle sa mention est publiée au Bulletin (art. 105ter(3)). Conformément à l'art. 68, la décision a pour effet que le brevet est révoqué dès l'origine et qu'il ne confère aucun des droits prévus à l'art. 64 ou à l'art. 67. Comme indiqué à l'art. 105ter(3), la décision s'applique à tous les Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré. Le brevet ne peut pas être révoqué uniquement dans certains Etats contractants et pas dans d'autres.

4. Examen quant au fond (limitation)

4.1 Service compétent

Règle 91

Si une requête en limitation est réputée recevable, le dossier est transmis à la division d'examen en tant que service compétent pour l'examen de la requête.

4.2 Base de l'examen

Le brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d'opposition ou de limitation constitue la base de l'examen (règle 90). Si une procédure d'opposition et une procédure de limitation ont déjà eu lieu, ou s'il y a eu plusieurs procédures de limitation, l'examen se fonde sur le brevet tel que modifié dans la plus récente de ces procédures. Règle 90

Le requérant peut fournir des informations (avec la requête, ou à un stade ultérieur de la procédure) concernant les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit à la requête et/ou la finalité de la requête, mais il n'est pas tenu de le faire. La finalité de la requête n'est toutefois pas pertinente pour la question de son admissibilité.

4.3 Portée de l'examen

La portée de l'examen est limitée par la règle 95(2). La division d'examen est uniquement tenue de déterminer si les revendications modifiées de la requête représentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié (c'est-à-dire celles visées au point X, 4.2) et si elles satisfont aux exigences de l'art. 84 et de l'art. 123(2) et (3). Règle 95(2)

Le terme "limitation" doit être interprété comme signifiant une réduction de l'étendue de la protection conférée par les revendications. De simples clarifications ou modifications apportées pour protéger un objet différent ("aliud") ne doivent pas être considérées comme des limitations.

Les modifications d'une revendication qui ont pour effet de réduire l'étendue de la protection, et en même temps la font tomber partiellement en dehors de l'étendue de la protection conférée par la revendication figurant précédemment au dossier, doivent être examinées soigneusement. Même si la modification représente une limitation, une telle revendication contreviendrait généralement à l'art. 123(3) (cf. également V, 6.3 pour l'art. 123(3) dans le cas d'un changement de catégorie de revendication).

Selon la règle 95(2), la division d'examen ne doit examiner que les revendications modifiées. Toutefois, conformément à la règle 92(2) d), la requête en limitation peut comprendre également une description et des dessins modifiés. Dans ce cas, ces modifications doivent aussi être examinées à la lumière des exigences précitées. Règle 92(2) d)
Art. 69(1)

Pour l'interprétation de l'art. 84 et de l'art. 123(2), cf. C-III, 4 et C-VI, 5.3. La description et les dessins servent à interpréter les revendications, conformément à l'art. 69(1) et à son protocole interprétatif. Les modifications apportées à ces pièces pourraient donc introduire un objet contraire à l'art. 123(3) (cf. V, 6.1).

Il n'y a pas lieu d'examiner si l'objet du brevet limité est brevetable au titre des articles 52-57 ou si l'objectif supposé de la limitation, s'il est indiqué (par exemple une délimitation par rapport à un état de la technique particulier), est effectivement atteint par la modification requise des revendications.

Les fautes de transcription ou les erreurs manifestes peuvent cependant être rectifiées sur requête ou d'office par l'OEB. Règle 139

4.4 Autres étapes de l'examen

Si l'examen visé au point X, 4.3 ci-dessus fait apparaître qu'il y a lieu de faire droit à la requête, l'étape suivante de la procédure, c'est-à-dire la définition des exigences formelles de limitation telle que décrite au point X, 5, peut débuter. Dans le cas contraire, conformément à la règle 95(2), il y a lieu d'envoyer au requérant une notification lui indiquant les irrégularités constatées et lui donnant la possibilité d'y remédier dans un délai qui lui est imparti. Le délai normal est de deux mois (règle 132(2)). Ce délai peut en principe être prorogé, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

Si le requérant répond dans les délais de telle manière qu'aucune objection ne subsiste, la procédure se poursuit comme au point X, 5. Dans le cas contraire, elle se poursuit comme décrit au point X, 6.

La règle 95(2) prévoit que la division d'examen doit donner au requérant une seule possibilité de remédier aux irrégularités. Il convient toutefois de faire droit à toute requête tendant à recourir à la procédure orale au titre de l'art. 116 s'il ne peut être fait droit à la requête en limitation.

4.5 Observations des tiers au cours de l'examen

Art. 115
Règle 114

L'art. 115 couvre explicitement toutes les procédures devant l'OEB, et pas uniquement les procédures qui précèdent la délivrance. Ses dispositions s'appliquent donc également en principe aux procédures de révocation et de limitation. En vertu de l'art. 115 toutefois, les observations des tiers se limitent à la question de la brevetabilité. Conformément à la règle 95(2), la brevetabilité ne doit pas être prise en considération dans l'examen de la requête en limitation (cf. X, 4.3). La division d'examen ne doit donc pas tenir compte de ces observations. En répondant à une invitation au titre de la règle 95(2), le requérant pourrait cependant introduire de nouvelles restrictions dans le but de traiter de telles observations. S'il souhaite le faire et qu'aucune invitation au titre de la règle 95(2) n'est émise, la seule option dont il dispose est de présenter une autre requête en limitation.

5. Procédure formelle de limitation s'il y a lieu de faire droit à la requête

Règle 95(3)
Art. 2, n° 8, n° 9 RRT

S'il y a lieu de faire droit à la requête en limitation, la division d'examen le notifie au requérant et l'invite à acquitter la taxe prescrite et à produire les traductions des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles dans un délai de trois mois (règle 95(3)). Comme dans la procédure d'opposition, le requérant bénéficie d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre, sous réserve du paiement d'une surtaxe (art. 2, n° 9 RRT). La restitutio in integrum est disponible.

Art. 105ter(2), (3)

Si le requérant acquitte les taxes et qu'il produit les traductions requises dans les délais, la division d'examen décide de limiter le brevet (art. 105ter(2) et règle 95(3), dernière phrase). Cette décision prend effet à la date à laquelle sa mention est publiée au Bulletin.

Art. 105quater

L'OEB publie le fascicule modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation. La forme de publication du fascicule de brevet modifié est définie à la règle 96, à la règle 73(2) et (3) et à la règle 74. La procédure y afférente est la même que pour la procédure d'opposition.

Art. 68

Comme pour la révocation (cf. X, 3), la décision de limiter le brevet a pour effet que le brevet est réputé limité dès l'origine.

6. Rejet de la requête

Si :

i) le requérant ne répond pas dans les délais à l'invitation au titre de la règle 95(2) (cf. point 4.4 ci-dessus), ou

ii) s'il répond dans les délais, mais qu'il ne peut toujours pas être fait droit à la requête, ou

iii) si le requérant n'acquitte pas la (les) taxe(s) et qu'il ne produit pas les traductions conformément à la règle 95(3) (cf. point X, 5 ci-dessus),

la division d'examen rejette la requête (art. 105ter(2), dernière phrase et règle 95(4)).

Conformément à l'art. 119, la décision de rejeter la requête est signifiée au requérant.

Dans le cas ii), la décision est une décision motivée prise par la division d'examen, et elle est susceptible de recours. Règle 111(2) Art. 106(1)

7. Primauté de la procédure d'opposition

Le cas où une procédure d'opposition est déjà en instance lorsque la requête en révocation ou en limitation est présentée a été mentionné au point X, 2.1. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si une opposition est formée alors qu'une procédure de révocation ou de limitation est en instance, l'issue dépend de la question de savoir si la procédure en instance porte sur une requête en révocation ou sur une requête en limitation. Règle 93(1)

Conformément à la règle 93(2), si la procédure en instance porte sur une requête en limitation, la division d'examen clôt la procédure de limitation et ordonne le remboursement de la taxe de limitation. Si le requérant a déjà acquitté la taxe visée à la règle 95(3) (cf. X, 5), cette taxe est également remboursée. La procédure d'opposition se poursuit ensuite normalement. Règle 93(2)

La décision de clore la procédure de limitation est signifiée au requérant (art. 119).

La règle 93(2) concerne uniquement la procédure de limitation. Dans le cas d'une procédure de révocation, il n'y a donc pas primauté de la procédure d'opposition. La procédure de révocation se poursuit après qu'une opposition a été formée et l'opposition n'est traitée que si la requête en révocation est réputée ne pas avoir été présentée, si elle est rejetée pour irrecevabilité ou si elle est retirée. Si le brevet est révoqué, l'opposant (les opposants) en est (sont) informé(s) et la procédure d'opposition est close.

8. Statut juridique des décisions

Les décisions qui rejettent une requête en limitation ou en révocation pour irrecevabilité ou parce qu'il ne peut leur être fait droit (cf. X, 2 et X, 6) sont susceptibles de recours, car il s'agit de décisions de la division d'examen qui mettent fin à une procédure. Elles sont donc citées comme telles à l'art. 21(3) a). Art. 106(1)

9. Retrait de la requête

En l'absence de toute disposition contraire et conformément aux principes juridiques usuels, le requérant peut retirer à tout moment sa requête en limitation ou en révocation, pour autant qu'elle soit toujours en instance. La taxe de limitation ou de révocation ne sera toutefois pas remboursée dans ce cas.

10. Jeux de revendications différents

Art. 105ter(3)

Selon l'art. 105ter(3), la décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré. Il n'y a donc qu'une seule décision, couvrant tous les Etats contractants, mais cette décision peut comprendre des jeux de revendications différents pour des Etats contractants différents, ou déterminer que la limitation est différente pour des Etats contractants différents. Deux cas de figure peuvent se présenter.

10.1 La limitation a pour effet que les revendications deviennent différentes dans des Etats contractants différents

La limitation peut avoir pour effet que les revendications deviennent différentes dans des Etats contractants différents si le requérant souhaite limiter les revendications pour un ou plusieurs Etats contractants, mais pas pour tous, afin d'éviter tout conflit avec des droits nationaux antérieurs. Des jeux de revendications différents peuvent être autorisés s'il est satisfait aux exigences de fond pour tous les jeux.

Règle 138

Il découle de la règle 138 qu'une condition préalable au dépôt de revendications différentes pour des Etats contractants différents au cours de la procédure de limitation est que le requérant informe l'OEB de l'existence de droits nationaux antérieurs lorsqu'il dépose les différents jeux de revendications. S'il dépose des jeux de revendications différents sans informer l'OEB de l'existence de droits nationaux antérieurs, la requête doit être rejetée au titre de l'art. 105ter(3) et de la règle 138.

Art. 54(3)

La CBE 2000 ne permet plus de justifier des jeux de revendications différents sur la base de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. toutefois VII, 4.2 pour les dispositions transitoires).

10.2 La limitation est différente pour des Etats contractants différents parce que les revendications du brevet tel que délivré étaient différentes pour des Etats contractants différents

La limitation est différente dans des Etats contractants différents parce que les revendications à la base de la procédure de limitation étaient différentes dans des Etats contractants différents. Ce serait le cas lorsque le brevet comporte des revendications différentes pour des Etats contractants différents, en raison de droits nationaux antérieurs ou d'un état de la technique au sens de l'art. 54(3) (pour les brevets délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou pour les brevets délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à cette date), ou lorsqu'un transfert partiel des droits est intervenu au titre de l'art. 61 (règle 18(2)).

Le requérant peut souhaiter étendre une limitation déjà introduite pour un ou plusieurs Etats contractants aux autres Etats contractants, ou harmoniser les revendications pour un motif différent. Si cela donne lieu à un jeu de revendications unique pour tous les Etats contractants et s'il est

satisfait isolément aux exigences de fond pour chaque jeu différent de revendications initiales, il y a lieu de faire droit à la requête.

Il est également possible que les circonstances mentionnées dans le présent paragraphe et celles du paragraphe 10.1 coexistent dans une seule requête.

11. Requêtes multiples

La règle 90 prévoit que la requête peut avoir pour objet les revendications telles que modifiées dans la procédure de limitation, ce qui peut donner lieu à de multiples requêtes ultérieures, une requête en limitation ou en révocation faisant suite à une ou plusieurs requêtes en limitation antérieures. Règle 90