Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Directives Relatives à l'Examen Pratiqué à l'Office Européen des Brevets

publiées par l'Office européen des brevets

Avril 2009

Publiées par l'Office européen des brevets

Direction Droit des brevets 5.2.1
D-80298 Munich
Tél. : (+49-89) 2399-5116
Fax : (+49-89) 2399-5153
patentlaw@epo.org
http://www.epo.org

Impression :
Office européen des brevets, Munich

Imprimé en Allemagne

© Office européen des brevets

ISBN 3-89605-076-1

Avril 2009

SOMMAIRE

page

Partie générale

1. Remarque liminaire 1
2. Notes explicatives 1
   2.1 Vue d'ensemble 1
   2.2 Abréviations 2
3. Généralités 3
4. Le travail à l'OEB 4
5. Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB 5
6. Etats parties à la CBE 5
7. Extension aux Etats non parties à la CBE 6

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

Sommaire a
Chapitre I Introduction I-1
Chapitre II Dépôt des demandes et examen lors du dépôt II-1
Chapitre III Examen de la demande quant aux exigences de forme III-1
Chapitre IV Dispositions particulières IV-1
Chapitre V Notifications concernant la forme ; modifications de la demande ; rectification d'erreurs V-1
Chapitre VI Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen VI-1
Chapitre VII Demandes au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu VII-1
Chapitre VIII Langues VIII-1
Chapitre IX Dispositions communes IX-1
Chapitre X Dessins X-1
Chapitre XI Taxes XI-1
Chapitre XII Inspection publique ; communication d'informations contenues dans les dossiers ; consultation du Registre européen des brevets ; délivrance de copies certifiées conformes XII-1

Partie B - Directives relatives à la recherche

Sommaire a
Chapitre I Introduction I-1
Chapitre II Généralités II-1
Chapitre III Caractéristiques de la recherche III-1
Chapitre IV Procédure et stratégie de recherche IV-1
Chapitre V Préclassement (routage) et classement officiel des demandes de brevet européen V-1
Chapitre VI Etat de la technique VI-1
Chapitre VII Unité d'invention VII-1
Chapitre VIII Objets exclus de la recherche VIII-1
Chapitre IX Documentation de recherche IX-1
Chapitre X Rapport de recherche X-1
Chapitre XI Abrégé XI-1
- Annexe Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. XI, 5) XI-3

Chapitre XII	Avis au stade de la recherche	XII-1

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

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	I-1
Chapitre II	Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)	II-1
- Annexe	Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(11) (cf. II, 4.16)	II-15
Chapitre III	Revendications	III-1
Chapitre IV	Brevetabilité	IV-1
- Annexe	Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices (cf. IV, 11.13)	IV-35
Chapitre V	Priorité	V-1
Chapitre VI	Procédure d'examen	VI-1

Partie D - Directives relatives aux procédures d'opposition et de limitation/révocation

Sommaire		a
Chapitre I	Généralités	I-1
Chapitre II	La division d'opposition	II-1
Chapitre III	L'opposition	III-1
Chapitre IV	Procédure jusqu'à l'examen quant au fond	IV-1
Chapitre V	Examen de l'opposition quant au fond	V-1
Chapitre VI	Procédure lors de l'examen de l'opposition	VI-1
Chapitre VII	Détails et particularités de la procédure	VII-1
Chapitre VIII	Décisions de la division d'opposition	VIII-1
Chapitre IX	Frais	IX-1
Chapitre X	Procédure de limitation et de révocation	X-1

Partie E - Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire		a
Introduction		1
Chapitre I	Notifications et significations de l'Office européen des brevets	I-1
Chapitre II	Procédure à suivre en cas de modification de documents	II-1
Chapitre III	Procédure orale	III-1
Chapitre IV	Instruction et conservation de la preuve	IV-1
Chapitre V	Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale	V-1
Chapitre VI	Examen d'office par l'OEB ; faits, preuves ou motifs invoqués tardivement ; observations de tiers	VI-1
Chapitre VII	Interruption et suspension de la procédure	VII-1
Chapitre VIII	Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et traitement accéléré, restitutio in integrum	VIII-1
Chapitre IX	Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	IX-1
Chapitre X	Décisions	X-1
Chapitre XI	Recours	XI-1
Chapitre XII	Requête d'un tribunal national en vue d'obtenir un avis technique sur un brevet européen	XII-1
Chapitre XIII	Inscription au Registre de transferts, licences et autres droits, etc.	XIII-1

PARTIE GÉNÉRALE

PARTIE GÉNÉRALE

TABLE DES MATIÈRES

		page
1.	Remarque liminaire	1
2.	Notes explicatives	1
	2.1 Vue d'ensemble	1
	2.2 Abréviations	2
3.	Généralités	3
4.	Le travail à l'OEB	4
5.	Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB	5
6.	Etats parties à la CBE	5
7.	Extension aux Etats non parties à la CBE	6

1. Remarque liminaire

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

Les présentes directives ont été et seront mises à jour régulièrement pour tenir compte de l'évolution du droit européen des brevets et de la pratique pertinente. Les textes modifiés ou nouveaux (par rapport à la dernière version en date) sont indiqués par une ligne verticale et les textes supprimés par deux lignes horizontales dans la marge de droite. D'une façon générale, les mises à jours ne concernent que des modifications apportées à des phrases ou passages sur certaines pages et sont destinées à adapter le texte, du moins une partie, à l'évolution du droit des brevets et à la pratique de l'OEB. Par conséquent, aucune mise à jour ne saurait être complète. Les remarques du lecteur visant à signaler des erreurs ou à proposer des améliorations sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées par courrier électronique à : patentlaw@epo.org.

Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets sont aussi publiées par l'OEB sous forme électronique. Elles peuvent être consultées sur l'Internet, via le site web de l'OEB : http://www.epo.org/

2. Notes explicatives

2.1 Vue d'ensemble

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

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

Partie B : Directives relatives à la recherche

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

Partie D : Directives relatives aux procédures d'opposition et de limitation/révocation

Partie E : Directives relatives aux questions générales de procédure.

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

La partie E porte sur des questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB.

Un tableau récapitulatif ci-après donne une vue d'ensemble des mises à jour dont les directives ont fait l'objet :

Page de couverture		Décembre 2007
Sommaire :	a - b	Décembre 2007
Partie générale :	page de couverture, a, 1 - 6	Décembre 2007
Partie A:	page de couverture, a - h, I-1 – XII-5	Décembre 2007
Partie B:	page de couverture, a - e, I-1 – XII-8	Décembre 2007
Partie C:	page de couverture, a - h, I-1 – VI-37	Décembre 2007
Partie D:	page de couverture, a - e, I-1 – X-7	Décembre 2007
Partie E:	page de couverture, a - e, 1 – XIII-2	Décembre 2007

Les communiqués ci-dessous concernant ces modifications ainsi que d'autres mises à jour récentes ont été publiés au Journal officiel de l'OEB :

Mise à jour avril 2009 : JO 2/2009, 118 - 128
Mise à jour décembre 2007 : JO 11/2007, 589 - 592
Mise à jour juin 2005 : JO 7/2005, 440 - 443
Mise à jour décembre 2003 : JO 12/2003, 582 - 585
Mise à jour octobre 2001 : JO 10/2001, 464 - 465
Mise à jour février 2001 : JO 2/2001, 115 - 116
Mise à jour juin 2000 : JO 5/2000, 228 - 234
Mise à jour juillet 1999 : JO 7/1999, 510 - 522

Il convient de noter que chaque partie des directives a été divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections, comprenant plusieurs paragraphes. Les renvois à d'autres paragraphes de la même partie ont été présentés de façon uniforme, en indiquant chaque fois le numéro du chapitre, de la section et du paragraphe (ainsi, III, 6.5 signifie le paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III). Les renvois à une autre partie des directives comportent en outre la lettre de référence de cette partie (ainsi, dans la partie A, si l'on voulait par exemple renvoyer au paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III de la partie C, on utiliserait la référence C-III, 6.5).

Les références à des articles et des règles, figurant telles quelles en marge, indiquent l'article ou la règle de la CBE qui fait autorité pour la disposition en cause. Nous pensons que de telles références évitent de plus amples citations de la Convention elle-même.

Il va sans dire que les mots "son" ou "il", utilisés pour désigner les termes "examinateur", "demandeur", "inventeur", etc., doivent être compris comme se référant aussi bien à une personne de sexe masculin que féminin.

2.2 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les directives :

CBE	Convention sur le brevet européen
OEB	Office européen des brevets
JO	Journal officiel de l'Office européen des brevets
art	Article
RRT	Règlement relatif aux taxes
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
ISA	International Searching Authority (administration chargée de la recherche internationale)
WO-ISA	Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
IPEA	International Preliminary Examining Authority (administration chargée de l'examen préliminaire international)

IPER	Rapport d'examen préliminaire international
EESR	Rapport de recherche européenne élargi
RCC	Réglementation applicable aux comptes courants
RPA	Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique
BNS	Back-file conversion numerical system (système d'archivage électronique donnant accès aux documents saisis dans le cadre de BACON)
Prot. Art. 69	Protocole interprétatif de l'article 69 CBE
Prot. Centr.	Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (protocole sur la centralisation)
BEV	Bibliothèque électronique virtuelle

Les références à la Convention sur le brevet européen (CBE) se rapportent à la Convention sur le brevet européen telle que modifiée par l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000 et par la décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001 adoptant le nouveau texte de la Convention sur le brevet européen (JO OEB, éditions spéciales n° 4/2001, pages 56 s., n° 1/2003, pages 3 s., n° 1/2007, pages 1 à 88.), ainsi qu'au règlement d'exécution tel qu'adopté par décision du Conseil d'administration en date du 7 décembre 2006 (JO OEB, édition spéciale n° 1/2007, pages 89 s.).

Si nécessaire, il a été fait référence à la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 telle que modifiée par l'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et par les décisions du Conseil d'administration en date du 21 décembre 1978, du 13 décembre 1994, du 20 octobre 1995, du 5 décembre 1996, du 10 décembre 1998 et du 27 octobre 2005.

Les articles et règles de la CBE 2000 - ainsi que leurs paragraphes - sont cités de la manière suivante : "art. 123(2)" pour "article 123, paragraphe 2" ; "règle 29(7)" pour "règle 29, paragraphe 7". Les articles et règles de la CBE 1973 et du PCT, ainsi que les articles du règlement relatif aux taxes sont référencés de façon similaire, par exemple respectivement "Art. 54(4) CBE 1973", "art. 33(1) PCT" et "art. 10(1) RRT". L'abréviation "CBE" n'accompagne les références aux articles et règles de la CBE 2000 que dans les cas jugés nécessaires, c'est-à-dire lorsqu'il existe un risque de confusion.

Pour les citations des décisions et avis de la Grande Chambre de recours, seuls sont indiqués la lettre initiale et le numéro de la décision, suivis du numéro et de la page du Journal officiel dans lequel elle est publiée ; exemple : "G 2/88, JO 4/1990, 93". Les décisions des chambres de recours techniques et de la chambre de recours juridique sont référencées de la même manière, par exemple "T 152/82, JO 7/1984, 301" et "J 4/91, JO 8/1992, 402", lorsqu'elles ont été publiées au Journal officiel, et "T 169/88, non publiée au JO" dans le cas contraire. Il est à noter que toutes les décisions et avis de la Grande Chambre de recours ainsi que toutes les décisions des chambres de recours de l'OEB sont publiées sur l'Internet (http://www.epo.org/) (voir le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 3 juillet 2002, JO 8-9/2002, 442).

La réglementation applicable aux comptes courants ainsi que ses annexes et la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et ses notes explicatives sont publiées à intervalle régulier sous la forme d'un supplément au Journal officiel de l'OEB.

3. Généralités

3.1 Les présentes directives indiquent les pratiques et les procédures à suivre au cours de l'examen des demandes de brevet européen et des brevets européens, conformément à la Convention sur le brevet européen et à son règlement d'exécution (cf. section 5).

La pratique et les procédures suivies en matière de recherche et d'examen des demandes PCT qui se trouvent dans la phase internationale ne sont pas concernées par ces directives et sont traitées dans le cadre des **directives du PCT concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international**. Les options offertes par ces dernières directives et la façon dont elles sont prises en compte par l'Office européen des brevets lorsque celui-ci agit en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, font l'objet de communiqués séparés publiés au Journal officiel

de l'OEB et sur son site web. Il est important de noter que, conformément à l'art. 150 CBE, les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence entre le PCT et la CBE.

Les présentes directives s'adressent en premier lieu au personnel de l'OEB ; il faut toutefois espérer qu'elles seront également utiles aux parties impliquées dans la procédure ainsi qu'aux experts en brevets, dans la mesure où le succès du système de délivrance de brevets européens dépend de la bonne coopération entre les parties et leurs mandataires, d'une part, et l'OEB, d'autre part.

3.2 Les directives ont été établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Elles devraient par conséquent n'être considérées que comme des instructions générales. La responsabilité de l'application des directives à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens particuliers appartient au personnel chargé de l'examen et celui-ci peut s'écarter de ces instructions générales dans des cas exceptionnels. D'une façon générale, les parties peuvent néanmoins escompter que l'OEB se conformera aux directives jusqu'au moment où elles - ou les dispositions juridiques concernées - seront modifiées. Des communiqués concernant ces modifications sont publiés au Journal officiel de l'OEB et sur son site web.

Il convient de noter aussi que les directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite, au règlement d'exécution y afférent, au protocole interprétatif de l'article 69 CBE, au protocole sur la centralisation, au protocole sur la reconnaissance, au protocole sur les privilèges et immunités et au règlement relatif aux taxes, et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donneront de la CBE.

3.3 S'il est fait référence à une décision ou à un avis de la Grande Chambre de recours, c'est pour informer le lecteur que la pratique décrite a été adoptée afin de tenir compte de la décision ou de l'avis en question. Ceci s'applique aux décisions de la chambre de recours juridique ou des chambres de recours techniques.

3.4 En ce qui concerne la recherche, l'OEB effectue aussi des recherches concernant des demandes nationales émanant de certains Etats. Les instructions figurant dans la partie B s'appliquent également dans leur plus grande partie à ces recherches.

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

4. Le travail à l'OEB

4.1 La création de l'OEB a constitué un événement majeur dans l'histoire des brevets. Sa renommée dépend de la coopération harmonieuse de tous les agents de l'Office, quelle que soit leur nationalité. Ces agents donnent le meilleur d'eux-mêmes. Toutefois, c'est sur les activités de recherche et d'examen, plus que sur toute autre chose, que l'OEB est jugé par le monde des brevets.

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

4.3 Il importe également que toute instance de l'OEB évite de se livrer à des travaux faisant double emploi avec ceux d'une autre instance. La même remarque s'applique aux divers membres du personnel d'une même instance. C'est ainsi que les divisions d'examen ne devraient ni vérifier les travaux concernant l'examen quant à la forme effectués par la section de dépôt ni refaire les travaux de recherche effectués par la division de la recherche. Un des objectifs des directives consiste à délimiter clairement les compétences.

4.4 Il convient de ne pas perdre de vue que la renommée de l'OEB est fonction non seulement de la qualité de son travail, mais aussi du rythme auquel ce travail est effectué. La CBE impose aux

parties différents délais. En revanche, aucun délai n'est généralement imposé à l'OEB. Toutefois, le système de délivrance de brevets européens ne sera considéré comme une réussite que si tous les examinateurs et les autres agents travaillent également avec diligence.

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

5. Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB

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

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

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

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

iv) parallèlement, la division de la recherche établit l'EESR dont une copie est transmise au demandeur ;

v) l'OEB publie la demande et le rapport de recherche ensemble ou séparément ;

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

vii) sous réserve que les conditions prévues par la CBE soient remplies, un brevet européen est délivré pour les Etats désignés ;

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

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

x) le titulaire du brevet peut requérir la limitation ou la révocation du brevet délivré ; la division d'examen décide s'il peut être fait droit à cette requête ;

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

5.2 Une partie, aux prétentions de laquelle une décision rendue par une première instance de l'OEB n'a pas fait droit, peut former un recours devant une chambre de recours de l'OEB. Les présentes directives ne traitent pas de la procédure de recours, sauf pour ce qui a trait à des points importants de la révision préjudicielle.

6. Etats parties à la CBE

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

Allemagne	(07.10.1977)
Autriche	(01.05.1979)
Belgique	(07.10.1977)

Bulgarie	(01.07.2002)
Chypre	(01.04.1998)
Croatie	**(01.01.2008)**
Danemark[1]	(01.01.1990)
Espagne	(01.10.1986)
Estonie	(01.07.2002)
Ex-République yougoslave de Macédoine	**(01.01.2009)**
Finlande	(01.03.1996)
France[2]	(07.10.1977)
Grèce	(01.10.1986)
Hongrie	(01.01.2003)
Irlande	(01.08.1992)
Islande	(01.11.2004)
Italie	(01.12.1978)
Lettonie	(01.07.2005)
Liechtenstein	(01.04.1980)
Lituanie	(01.12.2004)
Luxembourg	(07.10.1977)
Malta	(01.03.2007)
Monaco	(01.12.1991)
Norvège	**(01.01.2008)**
Pays-Bas	(07.10.1977)
Pologne	(01.03.2004)
Portugal	(01.01.1992)
République slovaque	(01.07.2002)
République tchèque	(01.07.2002)
Roumanie	(01.03.2003)
Royaume-Uni	(07.10.1977)
Slovénie	(01.12.2002)
Suède	(01.05.1978)
Suisse	(07.10.1977)
Turquie	(01.11.2000)

(total : 35)

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

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

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

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

[4] La CBE est applicable également à l'Île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens désignant le Royaume-Uni, dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO 4/2004, 179.

7. Extension aux Etats non parties à la CBE

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

Albanie	(01.02.1996)
Bosnie-Herzégovine	(01.12.2004)
Serbie	(01.11.2004)

Les accords d'extension de l'OEB avec la **Slovénie** (entrée en vigueur : 01.03.1994), la **Roumanie** (15.10.1996), la **Lituanie** (05.07.1994), la **Lettonie** (01.05.1995), la **Croatie** (01.04.2004) et l'**Ex-République yougoslave de Macédoine** (01.11.1997) ont pris fin lorsque ces six pays ont adhéré à la CBE, avec effet au 01.12.2002 pour le premier, au 01.03.2003 pour le second, au 01.12.2004 pour le troisième, au 01.07.2005 pour le quatrième, au 01.01.2008 pour le cinquième et au 01.01.2009 pour le sixième. Cependant, le système d'extension continue de s'appliquer à toutes les demandes européennes et internationales déposées avant ces dates et à tous les brevets européens délivrés pour ces demandes.

PARTIE A

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES DEMANDES QUANT À LA FORME

PARTIE A

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I INTRODUCTION I-1

1. Aperçu général I-1
2. Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme I-1
3. But de la partie A I-1
4. Autres parties relatives aux formalités I-2

CHAPITRE II DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT II-1

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes II-1
   - 1.1 Dépôt des demandes par remise directe ou par voie postale II-1
   - 1.2 Dépôt des demandes par télécopie II-1
   - 1.3 Dépôt des demandes sous forme électronique II-2
   - 1.4 Dépôt des demandes par d'autres moyens II-2
   - 1.5 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande II-2
   - 1.6 Ordres de débit pour les comptes courants tenus à l'OEB II-2
   - 1.7 Transmission des demandes II-3
   - 1.8 Système de numérotation des demandes II-3
     - 1.8.1 Demandes déposées avant le 1er janvier 2002 II-3
     - 1.8.2 Demandes déposées à compter du 1er janvier 2002 II-4
2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen II-4
3. Procédure de dépôt II-4
   - 3.1 Réception ; confirmation II-4
   - 3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente II-5
4. Examen lors du dépôt II-6
   - 4.1 Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date de dépôt II-6
     - 4.1.1 Indication selon laquelle un brevet européen est demandé II-6
     - 4.1.2 Indications concernant le demandeur II-6
     - 4.1.3 Description II-7
       - 4.1.3.1 Renvoi à une demande déposée antérieurement II-7
     - 4.1.4 Irrégularités II-9
     - 4.1.5 Date de dépôt II-10
5. Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description II-10
   - 5.1 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description en réponse à une notification II-10
   - 5.2 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description sans notification II-10
   - 5.3 Modification de la date de dépôt II-11
   - 5.4 Parties manquantes fondées sur une priorité : maintien de la date de dépôt II-11
     - 5.4.1 Dépôt tardif de parties manquantes et revendication de priorité II-12
     - 5.4.2 Les parties manquantes figurent intégralement dans la priorité revendiquée II-13
     - 5.4.3 Copie de la demande dont la priorité est revendiquée II-13
     - 5.4.4 Traduction de la demande dont la priorité est revendiquée II-14
   - 5.5 Retrait des dessins manquants/parties manquantes de la description déposé(e)s tardivement II-14

CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT AUX EXIGENCES DE FORME III-1

1. Généralités III-1

1.1 Conditions de forme III-1
1.2 Autres vérifications III-1
2. Représentation III-2
2.1 Exigences à remplir III-2
2.2 Non-conformité III-2
3. Conditions de forme III-2
3.1 Remarques générales III-2
3.2 Pièces de la demande, documents remplaçant certaines pièces et traductions III-2
3.2.1 Conditions de forme à remplir par les demandes contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement III-3
3.2.2 Conditions de forme à remplir par les pièces de la demande déposées tardivement III-3
3.3 Autres documents III-4
3.4 Signature III-4
4. Requête en délivrance III-4
4.1 Remarques générales III-4
4.2 Examen du formulaire de requête en délivrance III-4
4.2.1 Informations relatives au demandeur III-4
4.2.2 Signature III-4
5. Désignation de l'inventeur III-5
5.1 Remarques générales III-5
5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur III-5
5.3 Désignation effectuée dans un document produit séparément III-5
5.4 Notification III-6
5.5 Irrégularités III-6
5.6 Désignation erronée III-7
6. Revendication de priorité (cf. également C-V) III-7
6.1 Remarques générales III-7
6.2 Demandes donnant naissance au droit de priorité III-8
6.3 Priorités multiples III-8
6.4 Examen du document de priorité III-9
6.5 Déclaration de priorité III-9
6.5.1 Dépôt d'une nouvelle revendication de priorité III-9
6.5.2 Correction d'une revendication de priorité existante III-10
6.5.3 Irrégularités entachant la revendication de priorité et perte du droit de priorité III-10
6.6 Délai de priorité III-11
6.7 Copie de la demande antérieure (document de priorité) III-11
6.8 Traduction de la demande antérieure III-13
6.9 Absence de droit de priorité III-14
6.10 Perte du droit de priorité III-14
6.11 Notification III-14
7. Titre de l'invention III-15
7.1 Conditions à remplir III-15
7.2 Compétence III-15
8. Eléments prohibés III-15
8.1 Bonnes moeurs ou "ordre public" III-15
8.2 Déclarations dénigrantes III-16
9. Taxe de revendication III-16
10. Abrégé III-17
10.1 Remarque générale III-17
10.2 Contenu de l'abrégé III-17
10.3 Figure publiée avec l'abrégé III-18
11. Désignation des Etats contractants III-18
11.1 Remarques générales III-18
11.2 Demandes de brevet européen déposées à compter du 1er avril 2009 III-18
11.2.1 Taxe de désignation ; délais III-18
11.2.2 Paiement de la taxe de désignation III-19

11.2.3 Conséquences du non-paiement de la taxe de désignation III-19
11.2.4 Retrait d'une ou de plusieurs désignations III-19
11.2.5 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne III-19
11.3 Demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 III-20
11.3.1 Taxe de désignation ; délais III-20
11.3.2 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation III-20
11.3.3 Montant acquitté insuffisant III-21
11.3.4 Demande réputée retirée III-21
11.3.5 Formulaire de requête en délivrance III-21
11.3.6 Indication des Etats contractants III-22
11.3.7 Montant exigible III-22
11.3.8 Retrait d'une désignation III-22
11.3.9 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne III-23
12. Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non parties à la CBE III-23
12.1 Remarques générales III-23
12.2 Délai pour le paiement de la taxe d'extension III-24
12.3 Retrait de la requête en extension III-25
12.4 Extension réputée demandée III-25
12.5 Registre national III-25
13. Taxes de dépôt et de recherche III-25
13.1 Paiement des taxes III-25
13.2 Taxe additionnelle (si les pièces de la demande comportent plus de trente-cinq pages) III-26
14. Traduction de la demande III-27
15. Dépôt tardif de revendications III-28
16. Correction des irrégularités III-28
16.1 Procédure III-28
16.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités III-29

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES IV-1

1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1) IV-1
1.1 Généralités IV-1
1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ? IV-1
1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire IV-2
1.2 Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité IV-2
1.2.1 Date de dépôt IV-2
1.2.2 Revendication de priorité IV-2
1.3 Dépôt d'une demande divisionnaire IV-3
1.3.1 Où et comment déposer la demande divisionnaire ? IV-3
1.3.2 Requête en délivrance IV-3
1.3.3 Exigences linguistiques IV-3
1.3.4 Désignation d'Etats contractants IV-4
1.3.5 Etats autorisant l'extension IV-4
1.4 Taxes IV-4
1.4.1 Taxe(s) de dépôt, de recherche et de désignation IV-4
1.4.2 Taxes de revendication IV-5
1.4.3 Taxes annuelles IV-5
1.5 Désignation de l'inventeur IV-6
1.6 Pouvoir IV-6
1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme IV-6
1.8 Suite de la procédure IV-6
2. Demandes visées à l'art. 61 IV-7
2.1 Généralités IV-7
2.2 Suspension de la procédure de délivrance IV-7
2.3 Reprise de la procédure de délivrance IV-7

2.4 Suspension des délais IV-8
2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen IV-8
2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande IV-8
2.7 Dépôt d'une nouvelle demande IV-9
2.8 Rejet de la demande initiale IV-9
2.9 Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement IV-9
3. Présentation à une exposition IV-10
3.1 Attestation d'exposition ; identification de l'invention IV-10
3.2 Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification IV-10
4. Demandes concernant une matière biologique IV-10
4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique IV-10
4.1.1 Nouveau dépôt de matière biologique IV-11
4.1.2 Demande contenant un renvoi à une demande antérieure IV-12
4.2 Informations faisant défaut ; notification IV-12
4.3 Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert IV-13
5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés IV-13
5.1 Dépôt de listages de séquences au titre de la règle 56 IV-14
5.2 Listages de séquences d'une demande contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement IV-15
6. Transformation en demande de brevet national IV-16

CHAPITRE V NOTIFICATIONS CONCERNANT LA FORME ; MODIFICATIONS DE LA DEMANDE ; RECTIFICATIONS D'ERREURS V-1

1. Notification concernant la forme V-1
2. Modification de la demande V-1
2.1 Dépôt de modifications V-1
2.2 Examen des modifications quant à la forme V-1
3. Rectification d'erreurs contenues dans les pièces soumises à l'OEB V-2

CHAPITRE VI PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUÊTE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER À LA DIVISION D'EXAMEN VI-1

1. Publication de la demande VI-1
1.1 Date de publication VI-1
1.2 Absence de publication ; obstacle à la publication VI-1
1.3 Contenu de la publication VI-2
1.4 Publication sous forme électronique uniquement VI-3
1.5 Publication séparée du rapport de recherche européenne VI-3
2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen VI-3
2.1 Notification VI-3
2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen VI-3
2.3 Remède juridique VI-4
2.4 Transmission du dossier à la division d'examen VI-4
2.5 Remboursement de la taxe d'examen VI-5
2.6 Réduction de la taxe d'examen VI-5

CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'OFFICE DÉSIGNÉ OU ÉLU VII-1

1. Généralités VII-1
1.1 Introduction VII-1

1.2 Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction VII-1
1.3 Taxe de dépôt, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication VII-2
1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE VII-3
2. Dispositions relevant du chapitre II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt") VII-3
3. Dispositions relevant du chapitre III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme") VII-4
3.1 Représentation VII-4
3.2 Conditions de forme VII-4
3.3 Requête en délivrance VII-4
3.4 Désignation de l'inventeur VII-5
3.5 Revendication de priorité VII-5
3.6 Titre de l'invention VII-6
3.7 Éléments prohibés VII-6
3.8 Taxe de revendication VII-6
3.9 Dessins VII-6
3.10 Abrégé VII-6
3.11 Taxe de désignation VII-6
4. Dispositions relevant du chapitre IV ("Dispositions particulières") VII-7
4.1 Demandes divisionnaires VII-7
4.2 Listages de séquences VII-7
5. Dispositions relevant du chapitre VI ("Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen") VII-7
5.1 Publication de la demande internationale VII-7
5.2 Requête en examen VII-8
5.3 Recherche européenne complémentaire VII-8
6. Réduction et remboursement des taxes concernant les demandes internationales (PCT) VII-8

CHAPITRE VIII LANGUES VIII-1

1. Dispositions concernant la langue de la procédure VIII-1
1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande VIII-1
1.2 Langue de la procédure VIII-1
1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61 VIII-1
2. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite VIII-1
3. Documents utilisés comme moyens de preuves VIII-2
4. Documents qui ne sont pas produits dans la langue prescrite VIII-2
4.1 Documents constituant la demande de brevet européen VIII-2
4.2 Autres pièces VIII-3
5. Traduction du document de priorité VIII-3
6. Texte faisant foi VIII-3
6.1 Remarque générale VIII-3
6.2 Conformité de la traduction avec le texte original VIII-3
7. Certification de la traduction VIII-4
8. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale VIII-4

CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES IX-1

1. Représentation IX-1
1.1 Représentation par un mandataire agréé IX-1
1.2 Représentation par un employé IX-1

1.3 Représentant commun IX-1
1.4 Liste des mandataires agréés ; avocats IX-2
1.5 Pouvoir signé IX-2
1.6 Pouvoir général IX-2
1.7 Invitation à déposer un pouvoir IX-3
2. Forme des documents IX-3
2.1 Documents constituant la demande de brevet européen IX-3
2.2 Documents remplaçant certaines pièces et traductions IX-3
2.3 Autres documents IX-3
2.4 Nombre de copies IX-3
2.5 Documents produits ultérieurement IX-4
3. Signature des documents IX-4
3.1 Documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen IX-4
3.2 Documents faisant partie de la demande de brevet européen IX-5
3.3 Forme de la signature IX-5
3.4 Codemandeurs IX-6

CHAPITRE X DESSINS X-1

1. Graphismes considérés comme des dessins X-1
1.1 Dessins techniques X-1
1.2 Photographies X-1
2. Présentation des dessins X-1
2.1 Regroupement des dessins X-1
2.2 Reproductibilité des dessins X-1
2.3 Figure accompagnant l'abrégé X-1
3. Conditions quant au support X-2
4. Présentation des feuilles de dessins X-2
4.1 Surface utile des feuilles X-2
4.2 Numérotation des feuilles de dessins X-2
5. Disposition générale des dessins X-3
5.1 Mise en page X-3
5.2 Numérotation des figures X-3
5.3 Figure d'ensemble X-4
6. Éléments prohibés X-4
7. Exécution des dessins X-4
7.1 Tracé des lignes et des traits X-4
7.2 Ombres X-5
7.3 Coupes X-5
7.3.1 Plans de coupe X-5
7.3.2 Hachures X-5
7.4 Échelle des dessins X-5
7.5 Chiffres, lettres et signes de référence X-5
7.5.1 Lignes directrices X-6
7.5.2 Flèches X-6
7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins X-6
7.5.4 Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins X-6
7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins X-7
7.6 Échelles différentes X-7
8. Textes sur les dessins X-7
9. Symboles conventionnels X-8
10. Modification des dessins X-8
11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins X-8
11.1 Formules chimiques ou mathématiques X-8
11.2 Tableaux X-9
11.2.1 Tableaux dans la description X-9

11.2.2 Tableaux dans les revendications X-9

CHAPITRE XI TAXES XI-1

1. Généralités XI-1
2. Modes de paiement XI-1
3. Monnaies XI-2
4. Date à laquelle le paiement est réputé effectué XI-2
   - 4.1 Versement ou virement à un compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets XI-2
   - 4.2 Compte courant ouvert auprès de l'OEB XI-2
     - 4.2.1 Remarques générales XI-2
     - 4.2.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant XI-2
     - 4.2.3 Débit d'un compte courant XI-3
     - 4.2.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant XI-3
   - 4.3 Procédure de prélèvement automatique XI-3
5. Exigibilité des taxes XI-4
   - 5.1 Généralités XI-4
     - 5.1.1 Exigibilité XI-4
     - 5.1.2 Montant de la taxe XI-4
   - 5.2 Exigibilité de certaines taxes XI-4
     - 5.2.1 Taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation XI-4
     - 5.2.2 Taxe d'examen XI-4
     - 5.2.3 Taxe de délivrance et de publication XI-4
     - 5.2.4. Taxes annuelles XI-5
     - 5.2.5 Taxes de revendication XI-5
     - 5.2.6 Taxes de limitation/révocation, d'opposition, de recours, de requête en révision XI-5
6. Délais à respecter pour le paiement des taxes XI-5
   - 6.1 Principe XI-5
   - 6.2 Règle de sécurité des dix jours XI-5
     - 6.2.1 Conditions XI-5
     - 6.2.2 Application de la règle de sécurité des dix jours aux versements destinés à approvisionner un compte courant XI-6
     - 6.2.3 Ordres de prélèvement XI-6
     - 6.2.4 Paiement de la taxe au taux normal XI-6
     - 6.2.5 Montant de la taxe à acquitter XI-6
     - 6.2.6 Notification d'une perte de droits XI-7
7. Objet du paiement XI-7
   - 7.1 Généralités XI-7
     - 7.1.1 Condition de validité du paiement XI-7
     - 7.1.2 Objet du paiement XI-7
   - 7.2 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation XI-8
   - 7.3 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication XI-8
     - 7.3.1 Taxes de revendication exigibles lors du dépôt de la demande de brevet européen XI-8
     - 7.3.2 Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen XI-8
8. Impossibilité d'obtenir un sursis pour le paiement des taxes, ou une aide pour le règlement des frais de procédure ; absence de pouvoir d'appréciation XI-9
9. Réduction du montant des taxes XI-9
   - 9.1 Généralités XI-9
   - 9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues XI-9
     - 9.2.1 Conditions XI-9
     - 9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt XI-10
     - 9.2.3 Réduction de la taxe d'examen XI-10
     - 9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition XI-11

9.2.5 Réduction de la taxe de recours XI-11
9.2.6 Réduction de la taxe de limitation et de la taxe de révocation XI-11
9.2.7 Réduction de la taxe de requête en révision XI-11
9.3 Réductions spéciales XI-12
9.3.1 Réduction de la taxe de recherche afférente à une recherche européenne complémentaire XI-12
9.3.2 Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international XI-12
9.3.3 Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales XI-12
10. Remboursement de taxes XI-13
10.1 Remarques générales XI-13
10.1.1 Taxes acquittées sans cause XI-13
10.1.2 Taxes non valablement acquittées XI-13
10.1.3 Montants insignifiants XI-13
10.2 Cas particuliers de remboursement XI-13
10.2.1 Remboursement de la taxe de recherche XI-13
10.2.2 Remboursement de la nouvelle taxe de recherche XI-13
10.2.3 Remboursement de la taxe de recherche internationale XI-14
10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen XI-14
10.2.5 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international XI-14
10.2.6 Remboursement au titre de la règle 37(2) XI-14
10.2.7 Remboursement des taxes de revendication ainsi que de la taxe de délivrance et et de publication XI-15
10.3 Modalités de remboursement XI-15
10.4 Destinataire du remboursement XI-15
10.5 Transfert tenant lieu de remboursement XI-15

CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION DU REGISTRE EUROPÉEN DES BREVETS ; DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES XII-1

1. Généralités XII-1
2. Inspection publique XII-1
2.1 Étendue de l'inspection publique XII-1
2.2 Procédure à suivre pour l'inspection publique XII-2
2.3 Restrictions concernant l'inspection publique XII-2
2.4 Confidentialité de la requête XII-2
2.5 Inspection publique avant la publication de la demande XII-3
2.6 Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande XII-3
3. Communication d'informations contenues dans les dossiers XII-3
4. Consultation du Registre européen des brevets XII-4
5. Copies certifiées conformes XII-4
6. Documents de priorité délivrés par l'OEB XII-4

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Aperçu général

Cette partie A des directives traite :

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

ii) des règles et de la procédure - différentes de celles visées sous i) - appliquées pour le traitement des demandes internationales déposées au titre du PCT et entrant dans la phase européenne (chapitre VII),

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

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

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

vi) de celui de l'inspection publique, de la communication d'informations contenues dans les dossiers, de la consultation du Registre européen des brevets et de la délivrance de copies certifiées conformes (chapitre XII).

2. Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme

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

Règle 10
Règle 11(3)

3. But de la partie A

Les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme doivent prendre bonne note de ce que la présente partie des directives est destinée à leur fournir les connaissances et la formation estimées utiles pour leur permettre d'exécuter leur tâche rapidement et de manière uniforme. Elle ne permet cependant pas de ne pas tenir compte des dispositions de la CBE et il convient à cet égard d'attirer l'attention notamment sur le point 3.2 de la partie générale des directives.

4. Autres parties relatives aux formalités

Les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme ne devront pas tenir compte uniquement de la présente partie des directives. Ils devront, le cas échéant, se reporter fréquemment à d'autres parties, en particulier à la partie E.

CHAPITRE II

DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes

1.1 Dépôt des demandes par remise directe ou par voie postale

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, par remise directe, par voie postale ou par des moyens techniques de communication (cf. II, 1.2 et 1.3) auprès des bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye ou à Berlin. L'agence de l'OEB à Vienne n'est pas un bureau de réception.

Art. 75(1)
Règle 35(1)
Règle 2(1)

Les heures d'ouverture des bureaux de réception de l'OEB ont été publiées dans le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.2. Les dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces sont également publiées régulièrement au Journal officiel de l'OEB (cf. également E-VIII, 1.4).

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

Les demandes de brevet européen (à l'exception des demandes divisionnaires, cf. IV, 1.3.1, et des demandes visées à l'article 61(1)b), cf. IV, 2.7) peuvent aussi être déposées auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant, si la législation de celui-ci le permet (cf. II, 1.7).

1.2 Dépôt des demandes par télécopie

Le dépôt des demandes peut également être effectué par télécopie auprès des bureaux de réception de l'OEB ou auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt, c'est-à-dire actuellement l'Allemagne (DE), l'Autriche (AT), la Belgique (BE), la Bulgarie (BG), le Danemark (DK), l'Espagne (ES), la Finlande (FI), la France (FR), la Grèce (GR), l'Irlande (IE), l'Islande (IS), le Liechtenstein (LI), le Luxembourg (LU), Monaco (MC), la Pologne (PL), le Portugal (PT), la République tchèque (CZ), le Royaume-Uni (GB), la Slovaquie (SK), la Slovénie (SI), la Suède (SE) et la Suisse (CH). Pour plus d'informations, cf. la dernière version de la brochure "Droit national relatif à la CBE".

Lorsqu'un document transmis en utilisant ces moyens techniques présente des défauts de lisibilité ou n'est pas complet, il est réputé non reçu dans la mesure où il est illisible ou si la tentative de transmission n'a pas abouti. L'expéditeur du document doit en être informé à bref délai (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3).

Lorsqu'une demande de brevet européen est déposée par télécopie, une confirmation écrite est requise seulement si les pièces présentent une qualité insuffisante. Dans ce cas, l'OEB invite le demandeur à produire ces pièces dans un délai de deux mois (règle 2(1)). Si le demandeur ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, la demande de brevet européen

Art. 90(5)

est rejetée. Afin d'éviter la duplication des dossiers de demandes, il est demandé de joindre à la version sur papier des pièces de la demande une note indiquant le numéro de dépôt ou la date d'envoi de la télécopie, ainsi que le nom du service auprès duquel les documents ont été déposés, et de mentionner clairement que ces pièces constituent une "confirmation d'une demande déposée par télécopie".

1.3 Dépôt des demandes sous forme électronique

Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées auprès de l'OEB sous forme électronique, soit **en ligne**, soit sur des **supports de données électroniques** (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4). A l'heure actuelle, le support de données autorisé sont le CD-R conformément à la norme ISO 9660 et DVD R ou DVD+R (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5). Les pièces qui constituent une demande de brevet européen ou une demande internationale sous forme électronique doivent être établies à l'aide du logiciel de dépôt en ligne epoline® ou du logiciel PaTrAS, lesquels comprennent le formulaire de requête en délivrance, dans la mesure où l'utilisation d'un autre logiciel n'est pas autorisée (cf. art. 4 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4, art. 2 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5, et le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.6).

D'autres pièces peuvent aussi être déposées sous forme électronique au cours de la procédure de délivrance (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4).

Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt.

1.4 Dépôt des demandes par d'autres moyens

Depuis le 1 janvier 2003, les demandes de brevet européen ne peuvent plus être déposées à l'OEB sur **disquette** accompagnée d'une impression sur papier lorsqu'elles ont été établies à l'aide du logiciel **EP-EASY** (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 1er octobre 2002, JO 10/2002, 515). Cela vaut également pour le dépôt de demandes de brevet européen auprès des bureaux de réception des pays suivants : Belgique (BE), Finlande (FI), France (FR), Royaume-Uni (GB), Suède (SE) et Suisse (CH).

Le dépôt des demandes de brevet européen par d'autres moyens, p.ex. par courrier électronique, n'est pas autorisé pour l'instant (cf. également le communiqué, en date du 12 septembre 2000, JO 10/2000, 458).

1.5 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande

En ce qui concerne le dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande, voir IX, 2.5, et II, 1.3, deuxième alinéa.

1.6 Ordres de débit pour les comptes courants tenus à l'OEB

Points 6.2, 6.9 et 6.10 RCC

Un ordre de débit pour les taxes dues peut être joint aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales (PCT). Pour éviter un double paiement, lorsque l'ordre de débit est transmis par télécopie, il ne devrait pas être envoyé ultérieurement de bordereau original (cf. points 6.2,

6.9 et 6.10 de la Réglementation applicable aux comptes courants, supplément n° 1 au JO 3/2009). Concernant la suppression des paiements par chèque, cf. XI.2.

1.7 Transmission des demandes

Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'OEB, dans le plus court délai compatible avec la législation nationale relative à la mise au secret des inventions, les demandes déposées (cf. II, 3.2) auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (En ce qui concerne les ordres de débit joints à la demande, cf. II, 1.6). Art. 77(1) Règle 37(1)

Le délai prescrit pour la transmission à l'OEB des demandes dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret est de six semaines à partir de la date de dépôt, étant entendu qu'en ce qui concerne les demandes pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, ce délai est porté à quatre mois à compter de la date de dépôt, ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à quatorze mois à compter de la date de priorité. On notera cependant que les demandes reçues après expiration de ces délais, soit de six semaines, soit de quatre mois, doivent être prises en considération pour autant qu'elles parviennent à Munich, à La Haye ou à Berlin dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Les demandes reçues après expiration de ce dernier délai sont réputées retirées. S'il est vrai que la restitutio in integrum et la poursuite de la procédure quant au délai visé à la règle 37(2) sont exclus, étant donné que la perte de droits ne résulte pas de l'inobservation d'un délai par le demandeur (cf. Décision J 3/80, JO 4/1980, 92), une requête en transformation, telle que prévue à l'art. 135(1)a), peut néanmoins être présentée (cf. IV, 6). Art. 77(3) Règle 37(2) Art. 135(1)a)

Si le délai visé à la règle 37(2) expire soit un jour où se produit une interruption de la distribution ou de l'acheminement du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle 134(2), le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation. Règle 134(2)

1.8 Système de numérotation des demandes

1.8.1 Demandes déposées avant le 1er janvier 2002

En ce qui concerne les demandes déposées **avant** le 1er janvier 2002, le système de numérotation suivant est applicable :

Le numéro de la demande se compose de neuf chiffres. Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) du numéro de la demande indiquent l'année de dépôt. Le dernier chiffre (le neuvième) est un chiffre de contrôle. Le troisième chiffre ou le troisième et le quatrième chiffres du numéro de la demande indique(nt) le lieu de dépôt.

Les autres chiffres sont utilisés pour numéroter successivement les demandes dans l'ordre dans lequel elles parviennent au lieu de dépôt.

Les demandes internationales déposées au titre du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), et qui désignent "EP" (demandes euro-PCT), reçoivent le chiffre "9" en troisième position ou les chiffres "27" en troisième et quatrième positions.

1.8.2 Demandes déposées à compter du 1er janvier 2002

En ce qui concerne les demandes déposées à compter du 1er janvier 2002, le système de numérotation suivant est applicable :

Le numéro de la demande se compose de neuf chiffres. Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) du numéro de la demande indiquent l'année de dépôt. Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle. Les six autres chiffres situés entre les deux premiers et le dernier sont utilisés pour numéroter successivement les demandes dans l'ordre dans lequel elles parviennent au lieu de dépôt, par ordre croissant à l'intérieur d'une série spécifique de numéros à six chiffres. Cette série spécifique indique le lieu de dépôt. Le cas échéant, elle est divisée à son tour en deux séries, afin d'établir une distinction entre le dépôt sur papier et le dépôt en ligne.

Ce qui précède est également applicable aux demandes internationales qui désignent "EP" (demandes euro-PCT), bien que l'on utilise, pour ces demandes, une série dédiée pour le numéro à six chiffres précité figurant à l'intérieur du numéro de la demande, qui n'indique pas le lieu de dépôt.

Une liste des séries de numéros actuellement utilisées ainsi que, le cas échéant, les lieux de dépôt correspondants, a été publiée au JO 10/2001, 465.

2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen

Art. 58

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

Art. 60(3)

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

Art. 59
Art. 118

Une demande peut être déposée au nom d'une seule personne, mais plusieurs personnes peuvent également être désignées comme codemandeurs. Elle peut aussi être déposée par plusieurs demandeurs désignant des Etats contractants différents. Il peut arriver qu'un premier demandeur désigne un groupe d'Etats contractants et qu'un second demandeur désigne un autre groupe d'Etats contractants, les deux demandeurs désignant conjointement un troisième groupe d'Etats contractants. Si les demandeurs ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants, ils sont considérés comme codemandeurs dans les procédures devant l'OEB (cf. III, 4.2.1 et 11.1 pour savoir à quel moment et dans quelles circonstances la question traitée dans le présent paragraphe doit être examinée au cours de l'examen quant à la forme).

Art. 61(1)

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

3. Procédure de dépôt

3.1 Réception ; confirmation

Règle 35(2)

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

de délivrer un récépissé au demandeur (pour ce qui est de la date de réception des demandes déposées par télécopie, cf. art. 5 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3). Le récépissé doit être délivré sans délai et indiquer au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. Le récépissé devrait également indiquer le numéro de référence du dossier du demandeur ou du mandataire ou toute autre information susceptible de faciliter l'identification du demandeur. La réception des demandes de brevet européen déposées en ligne est confirmée électroniquement pendant la session de transmission. S'il s'avère que cette confirmation n'a pas été transmise avec succès, l'administration auprès de laquelle la demande a été déposée transmet rapidement cette confirmation par d'autres moyens si elle dispose des informations nécessaires pour ce faire (cf. art. 9 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4). L'OEB peut également, sur requête, délivrer par télécopie un récépissé des pièces déposées auprès de l'OEB (voir art. 8 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3). L'envoi du récépissé immédiatement après la réception des pièces n'est assuré que si

- une demande de délivrance d'un récépissé par télécopie est transmise en même temps que les pièces déposées,
- l'adresse postale ou le numéro de télécopieur sont indiqués aux fins de l'envoi du récépissé, et
- une pièce justificative du paiement de la taxe d'administration exigée est fournie, ou si un ordre de débit est joint.

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

3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente

Si une demande est déposée auprès d'une autorité nationale compétente, celle-ci doit informer sans délai l'OEB de la réception des pièces de la demande et indiquer la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité. Il est recommandé que l'autorité nationale compétente indique également le numéro de référence du demandeur ou de son mandataire, si ce numéro a été mentionné. En pratique, l'OEB reçoit ces informations lorsque la demande proprement dite lui est transmise, à moins que l'office national ne procède, pour des raisons de défense nationale, à des vérifications qui retardent la transmission de la demande, auquel cas l'office en question envoie un avis séparé à l'OEB.

Règle 35(3)

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

Règle 35(4)

Lorsqu'une demande ne parvient pas à l'OEB par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant, avant l'expiration d'un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et qu'elle est donc réputée retirée (cf. II, 1.7), le demandeur doit en être informé ; toutes les taxes

Art. 77(3)
Règle 37(2)
Règle 112(1)

versées doivent être remboursées, y compris les surtaxes éventuellement acquittées ainsi que toute taxe payée avant l'échéance.

4. Examen lors du dépôt

4.1 Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date de dépôt

Art. 90(1)
Règle 10(1)

L'OEB examine les demandes en vue de déterminer si celles-ci répondent aux conditions minimales requises pour qu'il leur soit accordé une date de dépôt (comme cet examen se déroule avant que la division d'examen ne devienne compétente, il est effectué par la section de dépôt). Ces conditions sont remplies lorsque les documents déposés contiennent :

Règle 40(1)a) i) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;

Règle 40(1)b) ii) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui ; et

Règle 40(1)c) iii) une description ou un renvoi à une seule demande antérieure.

Le demandeur n'est pas tenu de produire des revendications afin d'obtenir une date de dépôt. Si la demande est déposée sans revendication, et qu'elle satisfasse cependant à toutes les conditions pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, le demandeur sera invité à produire à un stade ultérieur au moins une revendication, conformément aux règles 57c) et 58 (cf. III, 15).

Si un renvoi à une demande déposée antérieurement est effectué en lieu et place du dépôt de la description (cf. II, 4.1.3.1), ce renvoi doit contenir les indications suivantes, telles que visées à la règle 40(2), afin que la demande remplisse les conditions pour qu'une date de dépôt lui soit accordée :

i) la date de dépôt de la demande antérieure

ii) son numéro de dépôt

iii) l'office auprès duquel elle a été déposée

iv) la mention selon laquelle ce renvoi remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

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

4.1.1 Indication selon laquelle un brevet européen est demandé

Pour indiquer qu'un brevet européen est demandé, le mieux est d'utiliser le formulaire prescrit pour la requête en délivrance ou le logiciel de dépôt en ligne *epoline*®, comme mentionné au point II, 4.1 i) (cf. également III, 4).

4.1.2 Indications concernant le demandeur

Pour qu'une date de dépôt soit déterminée, des indications doivent être produites qui :

i) permettent d'identifier le demandeur ou

ii) permettent de prendre contact avec lui.

En cas de pluralité de demandeurs, les indications ci-dessus doivent être fournies seulement eu égard à l'un d'entre eux pour qu'une date de dépôt soit déterminée. Toute indication qui permet de prendre contact avec le demandeur sera considérée comme satisfaisant à l'exigence ii), notamment :

a) le nom et l'adresse du mandataire du demandeur

b) un numéro de télécopie

c) un numéro de boîte postale.

Si, à la lumière des indications fournies, une date de dépôt peut être déterminée, mais si l'OEB ne peut pas établir, à partir de ces indications, si le demandeur doit ou non se faire représenter par un mandataire agréé conformément à l'art. 133(2), il sera procédé conformément au point III, 16.

Pour décider si les indications ci-dessus concernant le demandeur satisfont aux exigences susmentionnées, l'OEB tiendra compte de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposés (cf. décision J 25/86, JO 11/1987, 475). Aucune objection ne devrait être soulevée à ce stade en ce qui concerne le statut du demandeur ou son droit à déposer une demande, ou, en cas de codemandeurs, lorsqu'il y a des doutes quant aux Etats contractants désignés par chaque demandeur.

4.1.3 Description

Il n'est pas nécessaire d'examiner dans les détails la teneur de la description ; il suffit d'identifier un document (ou plusieurs documents) qui semble(nt) comporter une description. Si le demandeur a fait un renvoi à une demande déposée antérieurement au lieu de déposer une description, se reporter au point II, 4.1.3.1.

4.1.3.1 Renvoi à une demande déposée antérieurement

Conformément à la règle 40(1)c), le demandeur a la possibilité d'effectuer un renvoi à une demande déposée antérieurement au lieu de déposer les pièces de la demande. Il n'est pas nécessaire de revendiquer la priorité de la demande déposée antérieurement qui sert de fondement au renvoi.

Informations requises à la date du dépôt Règle 40(2)

Conformément à la règle 40(2), le demandeur doit, pour obtenir une date de dépôt, fournir les informations suivantes le jour où il effectue le dépôt :

i) la date de dépôt de la demande antérieure

ii) son numéro de dépôt

iii) l'office auprès duquel elle a été déposée

iv) la mention selon laquelle ce renvoi remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

La demande déposée antérieurement, à laquelle le renvoi est fait, peut être une demande de modèle d'utilité.

Copie de la demande déposée antérieurement Règle 40(3)

Le demandeur doit produire une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement dans un délai de deux mois à compter de la date

de dépôt (règle 40(3)). Cependant, conformément à la règle 40(3), dernière phrase, il est dérogé à cette exigence lorsque la demande déposée antérieurement est déjà à la disposition de l'OEB dans les conditions fixées par le Président de l'Office. Conformément à la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1, la production d'une copie certifiée conforme n'est pas requise lorsque la demande déposée antérieurement est :

a) une demande européenne,

b) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur,

c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais,

d) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur,

e) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen, ou

f) une demande de brevet américain ou une demande de brevet américain provisoire couverte par l'accord relatif à l'échange de documents avec l'USPTO (cf. III, 6.7).

Si la demande déposée antérieurement est l'une des demandes désignées ci-dessus, une copie sera automatiquement versée au dossier par l'OEB.

Règle 40(3) *Traduction de la demande déposée antérieurement*

Si la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, le demandeur doit également produire une traduction dans l'une de ces langues dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (règle 40(3)). Si la traduction de la demande déposée antérieurement est déjà à la disposition de l'OEB, une copie sera versée au dossier gratuitement, et le demandeur sera donc dispensé d'en produire une (règle 40(3)).

Il est important de noter que si la demande déposée antérieurement est rédigée dans une langue visée à l'art. 14(4) (langue officielle d'un Etat contractant), une réduction de la taxe de dépôt peut être accordée pour la demande dans les conditions énoncées à la règle 6(3) (cf. XI, 9.2.1 et 9.2.2). Cette réduction est applicable même dans les cas où un renvoi à une demande déposée antérieurement est effectué en lieu et place du dépôt de la description conformément à la règle 40(1)c), si cette demande est rédigée dans une langue visée à l'art. 14(4) mais que les revendications soient déposées après la date de dépôt conformément à la règle 57c) ensemble la règle 58 et soient rédigées dans une langue officielle de l'OEB. En l'occurrence, l'élément essentiel qui permet d'établir une date de dépôt (la production de la description, cf. règle 40(1)c)) est en effet fourni dans une langue ouvrant droit à la réduction (cf. G 6/91, JO 9/1992, 491, par analogie).

Revendications

Le demandeur a également la possibilité d'indiquer qu'il souhaite que les revendications de la demande déposée antérieurement remplacent les revendications dans la demande telle que déposée. Il doit indiquer son souhait à la date de dépôt, de préférence en cochant la case appropriée dans la requête en délivrance (formulaire 1001). Dans ce cas, les

revendications de la demande déposée antérieurement serviront de base pour la recherche et, comme elles satisferont aux exigences de la règle 57c), le demandeur ne sera pas invité à produire les revendications ultérieurement au titre de la règle 58.

Si le demandeur n'effectue pas de renvoi aux revendications de la demande déposée antérieurement, mais qu'il se réfère uniquement à la description et, le cas échéant, aux dessins s'y rapportant, il peut déposer un jeu de revendications au moment où il effectue le renvoi (c'est-à-dire à la date de dépôt). Si le demandeur ne dépose pas de revendications, il sera invité par l'OEB à le faire (cf. III, 15).

4.1.4 Irrégularités

Si une date de dépôt ne peut être accordée à une demande en raison d'une des deux irrégularités suivantes : Art. 90(1) et (2) Règle 55

absence d'indication selon laquelle un brevet européen est demandé (règle 40(1)a)), ou

absence de description ou de renvoi à une demande antérieure (règle 40(1)c)),

l'OEB (la section de dépôt) le notifie au demandeur, et celui-ci dispose d'un délai non reconductible de deux mois à compter de la signification de la notification pour remédier à cette irrégularité. S'il n'y remédie pas en temps utile, la section de dépôt l'informe que la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Les taxes qui auraient déjà été acquittées doivent être remboursées.

Si les indications concernant le demandeur manquent ou ne permettent pas à l'OEB de le contacter (irrégularité en vertu de la règle 40(1)b)), la notification susdite n'est pas émise. Cependant, si le demandeur remédie à cette irrégularité de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des pièces initiales, la date de dépôt est celle à laquelle il est satisfait à l'ensemble des exigences visées à la règle 40. Si, à l'expiration de ce délai, il n'est pas satisfait à ces exigences, la demande ne sera pas traitée en tant que demande européenne et le demandeur devra déposer une nouvelle fois l'ensemble des pièces se rapportant à la prétendue demande européenne.

Dépôt d'une demande contenant un renvoi à une demande antérieure

Lorsque le demandeur dépose sa demande en effectuant un renvoi à une demande déposée antérieurement et que l'OEB (la section de dépôt) constate l'absence de l'une quelconque des informations suivantes :

i) la date de dépôt de la demande antérieure

ii) son numéro de dépôt

iii) l'office auprès duquel elle a été déposée

iv) la mention selon laquelle ce renvoi remplace la description et, le cas échéant, les dessins,

il procède comme ci-dessus et invite le demandeur à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois (règle 55). Si le demandeur n'y remédie pas dans les délais, la demande n'est pas traitée en tant que demande européenne.

Si le demandeur ne produit pas la copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (règle 40(3)) et que cette copie n'est pas à la disposition de l'OEB (cf. II, 4.1.3.1), il recevra également une notification en vertu de la règle 55, l'invitant à produire ladite copie dans un délai non prorogeable de deux mois. Si le demandeur ne fournit pas la copie certifiée conforme dans les délais, la demande n'est pas, dans ce cas non plus, traitée en tant que demande européenne. Lorsqu'une traduction de la demande est également requise et qu'elle n'est pas produite dans le délai susmentionné, il est procédé comme au point III, 14. L'absence de traduction n'a pas d'incidence sur la date de dépôt.

4.1.5 Date de dépôt

La date de dépôt attribuée à la demande est la date à laquelle les conditions énoncées au point II, 4.1 sont remplies, c'est-à-dire :

i) soit la date à laquelle la demande parvient à l'OEB ou au service national compétent ;

ii) soit la date à laquelle le demandeur remédie aux irrégularités, cette dernière date ne pouvant être postérieure au délai de deux mois indiqué au point II, 4.1.4. Dans ce dernier cas, le demandeur est informé de la date de dépôt accordée à sa demande.

Il est dérogé au point ii) dans un cas de figure. Lorsque le demandeur dépose sa demande en effectuant un renvoi à une demande déposée antérieurement et qu'il ne produit pas la copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt comme l'exige la règle 40(3), il est invité à la fournir dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à la règle 55. Si le demandeur dépose la copie certifiée conforme dans ce délai de deux mois, la demande conserve sa date de dépôt initiale, à condition qu'elle satisfasse à toutes les autres conditions pour qu'une date de dépôt lui soit accordée.

La date de dépôt peut également être modifiée dans les cas où le demandeur insère des parties de la description ou des dessins après la date de dépôt (cf. II, 5).

5. Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description

5.1 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description en réponse à une notification

Art. 90(1)
Règle 56(1)
Règle 56(4)a)

Un examen de la demande est effectué lors du dépôt afin de vérifier s'il peut lui être attribué une date de dépôt. Si, en procédant à cet examen, l'OEB constate que des parties de la description ou des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, il invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois à compter de la notification. Si le demandeur ne répond pas à cette notification dans les délais, toutes les références aux parties manquantes sont réputées être supprimées.

5.2 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description sans notification

Règle 56(2)
Règle 56(4)a)

Le demandeur peut également déposer de sa propre initiative des parties manquantes de la description ou des dessins manquants (sans que l'OEB ne l'ait invité à le faire) dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes dans ce

délai, toutes les références aux parties manquantes sont réputées être supprimées. Cependant, si le demandeur est invité par l'OEB à déposer les parties manquantes, le délai prévu à la règle 56(1) prévaut (cf. II, 5.1).

Si le demandeur constate, au cours des deux mois suivant la date de dépôt initiale, qu'il a omis d'inclure des dessins et/ou des parties de la description dans la demande telle que déposée, il lui est recommandé de les déposer de sa propre initiative dès que possible, conformément à la règle 56(2), car si l'OEB ne l'invite pas à le faire, toute possibilité de les produire ultérieurement prend fin deux mois après la date de dépôt initiale.

5.3 Modification de la date de dépôt

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants en suivant la procédure exposée au point II, 5.1 ou 5.2, la date de dépôt est celle à laquelle les parties manquantes sont reçues par l'OEB. Le demandeur est informé de la nouvelle date de dépôt. Il est dérogé à ces dispositions dans les cas présentés au point II, 5.4. Règle 56(2)

Un "dessin" désigne une seule figure numérotée. Seules des figures complètes seront admises au titre de la règle 56, et ce même dans le cas où une partie seulement de la figure initiale manquait.

5.4 Parties manquantes fondées sur une priorité : maintien de la date de dépôt

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants après la date de dépôt en suivant la procédure exposée au point II, 5.1 ou 5.2, la date de dépôt reste la même si les critères suivants sont remplis : Règle 56(3)

i) les parties manquantes sont déposées dans le délai applicable*

ii) la demande revendique une priorité (cf. II, 5.4.1)

iii) le demandeur requiert, dans le délai applicable*, que les parties déposées tardivement soient fondées sur la priorité revendiquée afin d'éviter une modification de la date de dépôt (cf. II, 5.4.1)

iv) les parties de la description ou les dessins qui ont été déposé(e)s tardivement figurent intégralement dans la demande dont la priorité est revendiquée (cf. II, 5.4.2)

v) le demandeur produit dans le délai applicable* une copie de la demande dont la priorité est revendiquée, à moins qu'une telle copie ne soit déjà à la disposition de l'OEB conformément à la règle 53(2) (cf. II, 5.4.3) Règle 56(3)a)

vi) lorsque le document de priorité n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'OEB, le demandeur produit une traduction dans une de ces langues dans le délai applicable*, à moins qu'une telle traduction ne soit déjà à la disposition de l'OEB conformément à la règle 53(3) (cf. II, 5.4.4) Règle 56(3)b)

vii) le demandeur indique dans le délai applicable* l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qui ont été déposé(e)s tardivement figurent intégralement dans le document de priorité et, le cas échéant, dans la traduction de celui-ci (cf. II, 5.4.2). Règle 56(3)c)

** S'agissant du délai applicable, se reporter au point II, 5.1 ou au point II, 5.2 selon le cas.*

Si le critère i) n'est pas rempli, le dépôt tardif des parties manquantes est réputé ne pas avoir été effectué et toutes les références, dans la demande, aux parties concernées sont réputées être supprimées en vertu de la règle 56(4)a) (cf. II, 5.1 et 5.2). Dans ce cas, la date de dépôt reste la même, mais, en revanche, les parties déposées tardivement ne sont pas introduites dans la demande.

Règle 56(2)

Si la demande présentée au titre de la règle 56(3) ne satisfait pas à l'un ou plusieurs des critères ii)-iv) susmentionnés, la date de dépôt sera, conformément à la règle 56(2), celle à laquelle l'OEB a reçu les parties manquantes de la demande qui ont été produites tardivement. L'OEB enverra au demandeur une notification l'en informant, en application de la règle 56(2).

Règle 56(5)

Si la demande présentée au titre de la règle 56(3) ne satisfait pas à l'un ou plusieurs des critères v)-vii) susmentionnés, la date de dépôt sera, conformément à la règle 56(5), celle à laquelle l'OEB a reçu les parties manquantes de la demande qui ont été produites tardivement. L'OEB enverra au demandeur une notification l'en informant, conformément à la règle 56(5).

5.4.1 Dépôt tardif de parties manquantes et revendication de priorité

Si une demande est présentée au titre de la règle 56(3), l'OEB vérifie qu'il est satisfait aux exigences relatives à la revendication de priorité (cf. III, 6).

Si le demandeur présente une demande au titre de la règle 56(3) (cf. II, 5.4), la priorité concernée doit avoir été revendiquée au plus tard à la date de dépôt d'une telle demande. A cette fin, le demandeur peut soumettre une seule demande simultanée visant

i) à introduire une nouvelle revendication de priorité qui n'avait pas été formulée lors du dépôt de la demande de brevet conformément à la règle 52(2), et

ii) à fonder les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qui ont été déposé(e)s tardivement sur cette revendication de priorité conformément à la règle 56(3).

Cette demande simultanée n'est admise que si elle respecte à la fois le délai prévu à la règle 52(2) pour introduire une nouvelle revendication de priorité (cf. III, 6.5.1) et le délai applicable pour la présentation d'une demande au titre de la règle 56(3) (cf. II, 5.1 ou 5.2 selon le cas). Si ces deux délais sont respectés, il est satisfait à l'exigence visée à la règle 56(3), selon laquelle une priorité doit être revendiquée (cf. II, 5.4 ii)).

Le demandeur peut également, à titre d'alternative, soumettre dans un premier temps la requête i) (là aussi à condition qu'elle soit produite dans le délai prévu à la règle 52(2)), puis présenter la requête ii) (sous réserve, là encore, que le délai applicable soit observé). Cependant, il n'est pas possible de déposer la requête ii) avant la requête i), car la requête ii) serait présentée en l'occurrence à une date où aucune priorité n'a été revendiquée et, ce faisant, ne satisferait pas aux exigences de la règle 56(3).

5.4.2 Les parties manquantes figurent intégralement dans la priorité revendiquée

Dans les cas où une traduction de la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas requise et où la demande de brevet et la demande dont la priorité est revendiquée sont rédigées dans la même langue officielle, il n'est satisfait à l'exigence selon laquelle les parties de la demande déposées tardivement "figurent intégralement" dans la demande dont la priorité est revendiquée que si les parties de cette demande qui ont été identifiées par le demandeur conformément à la règle 56(3)c) contiennent les mêmes dessins, avec les mêmes annotations, ou, dans le cas du dépôt tardif de parties de la description, contiennent le même texte.

Si une traduction de la demande dont la priorité est revendiquée est requise, il n'est satisfait à l'exigence selon laquelle les parties de la demande déposées tardivement "figurent intégralement" dans la demande dont la priorité est revendiquée que si les parties de la traduction de cette demande qui ont été identifiées par le demandeur conformément à la règle 56(3)c) contiennent les mêmes dessins, avec les mêmes annotations, ou, dans le cas du dépôt tardif de parties de la description, contiennent le même texte.

5.4.3 Copie de la demande dont la priorité est revendiquée

La copie de la demande établissant la priorité, qui doit être fournie au titre de la demande présentée en vertu de la règle 56(3), ne doit pas nécessairement être certifiée conforme. Cependant, si le demandeur remet une copie certifiée conforme lorsqu'il présente une demande en vertu de la règle 56(3), il sera dispensé d'en fournir une nouvelle dans le cadre de sa revendication de priorité au titre de la règle 53(1).

Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée est déjà à la disposition de l'OEB, conformément à la règle 53(2), dans les conditions déterminées par le Président de l'Office, le demandeur est entièrement dispensé de l'obligation d'en produire une. Cette règle est actuellement applicable dans les cas où la demande dont la priorité est revendiquée correspond à l'une des demandes suivantes (cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1) :

a) une demande européenne,

b) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur,

c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais,

d) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur,

e) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen, ou

f) une demande de brevet américain ou une demande de brevet américain provisoire couverte par l'accord relatif à l'échange de documents avec l'USPTO (cf. III, 6.7).

5.4.4 Traduction de la demande dont la priorité est revendiquée

Lorsqu'une traduction de la demande dont la priorité est revendiquée est déjà à la disposition de l'OEB conformément à la règle 53(2), le demandeur est dispensé de l'obligation d'en produire une.

Dans les cas où la demande dont la priorité est revendiquée est rédigée dans une langue officielle de l'OEB et que la demande européenne est rédigée dans une autre langue officielle de l'OEB, le demandeur n'est pas tenu de produire une traduction du document de priorité au titre de la règle 56(3)b). Cependant, la langue de la demande dont la priorité est revendiquée différant de la langue de la demande européenne, il n'est pas satisfait à l'exigence selon laquelle les dessins introduits ultérieurement (s'ils contiennent des annotations) ou les parties de la description "figurent intégralement" dans la demande établissant la priorité (règle 56(3)). Le demandeur peut y remédier en produisant dans le délai applicable (cf. II, 5.1 ou 5.2 selon le cas) :

i) soit une traduction, à partir de la langue officielle de la demande établissant la priorité vers la langue officielle de la demande européenne, des parties de la demande établissant la priorité qui, selon ses indications, renferment intégralement les parties manquantes de la description ou les dessins manquants (règle 56(3)c)),

ii) soit une déclaration selon laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qui ont été déposé(e)s tardivement sont une traduction fidèle des parties de la demande établissant la priorité qui ont été identifiées au sens de la règle 56(3)c).

Il n'est pas nécessaire de fournir une traduction de l'intégralité du document de priorité, étant donné que la traduction doit être produite afin de satisfaire à l'exigence prévue à la règle 56(3), selon laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants "figurent intégralement" dans la demande antérieure, et non à l'exigence prévue à la règle 56(3)b) concernant la traduction.

5.5 Retrait des dessins manquants/parties manquantes de la description déposé(e)s tardivement

Règle 56(2) et (4)

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description, ou des dessins manquants, et qu'il ne demande pas que ces parties déposées tardivement soient fondées sur une priorité revendiquée, il est informé de la nouvelle date de dépôt dans une notification émise par l'OEB (cf. II, 5.3). Dans un délai d'un mois à compter de cette notification, le demandeur peut retirer les parties de la demande déposées tardivement, auquel cas la nouvelle date de la demande est réputée ne pas avoir été attribuée et toutes les références aux parties manquantes de la description ou aux dessins manquants sont réputées être supprimées. L'OEB en informe le demandeur.

Règle 56(2), (4) et (5)

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description, ou des dessins manquants, et demande que ces parties déposées tardivement soient fondées sur une priorité revendiquée, mais qu'il ne soit pas satisfait aux exigences de la règle 56(3) dans le délai applicable, la date de dépôt est celle à laquelle les parties de la demande déposées tardivement sont reçues par l'OEB (règle 56(2) ou (5)). Le demandeur est informé de la nouvelle date de dépôt dans une notification émise par l'OEB. Dans un

délai d'un mois à compter de cette notification, le demandeur peut retirer les parties de la demande déposées tardivement (règle 56(6)), auquel cas la nouvelle date de la demande est réputée ne pas avoir été attribuée et toutes les références aux parties manquantes de la description ou aux dessins manquants sont réputées être supprimées (règle 56(4)). L'OEB en informe le demandeur.

Lorsque les références à un dessin manquant, par exemple "cf. fig. 4", sont réputées être supprimées, les signes de référence indiqués en corrélation avec la référence correspondante sont eux aussi réputés être supprimés. Cependant, les informations techniques contenues dans la référence, dont l'importance reste la même au plan technique sans la référence, peuvent être conservées. Par exemple, "cf. fig. 4, colonne à distillation (1), munie d'un condenseur (2)" devient "colonne à distillation munie d'un condenseur".

Si les parties manquantes de la demande qui ont été déposées tardivement ne satisfont pas aux conditions de forme énoncées à la règle 49, l'OEB n'invitera le demandeur à remédier à cette irrégularité en application de la règle 58 qu'après que le délai d'un mois prévu pour le retrait des parties manquantes a expiré sans que le demandeur n'ait effectué le retrait (cf. III, 3.2.2).

CHAPITRE III

EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT AUX EXIGENCES DE FORME

1. Généralités

1.1 Conditions de forme

Les conditions de forme auxquelles une demande doit satisfaire et qui font l'objet de l'examen effectué par la section de dépôt sont spécifiées à l'art. 90(3). Ces conditions ont trait aux points suivants : Art. 90(3)

i) représentation ;

ii) conditions de forme auxquelles doit satisfaire la demande ;

iii) abrégé ;

iv) requête en délivrance ;

v) revendication de priorité ;

vi) désignation de l'inventeur ;

vii) traductions éventuellement requises ;

viii) présence d'au moins une revendication ;

ix) taxes de dépôt et de recherche.

1.2 Autres vérifications

Outre les vérifications portant sur les points précités, il incombe à la section de dépôt :

i) d'effectuer une vérification préliminaire de la description et des revendications pour faire en sorte que le titre de l'invention qui figurera dans la demande publiée réponde aux conditions visées à la règle 41(2)b) Règle 45(1)(2) Règle 25 Art. 55(1)b) Règle 31 Règle 30

ii) de vérifier si les taxes de revendication exigibles ont été acquittées (cf. également III, 9)

iii) de vérifier si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'art. 55(1)b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 25 a été produite (cf. également IV, 3)

iv) de vérifier si, pour les demandes de brevet européen concernant une matière biologique, le demandeur a fourni toutes les indications prévues à la règle 31(1)c) et d) (cf. également IV, 4)

v) de vérifier enfin si, dans le cas des demandes portant sur des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, le listage de séquences prescrit a également été déposé (cf. également IV, 5, la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1 et le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2).

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

2. Représentation

2.1 Exigences à remplir

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

i) les demandeurs n'ayant ni domicile, ni siège dans un Etat contractant soient représentés par un mandataire agréé ou par un avocat agréé remplissant les conditions énoncées à l'art. 134(8) ;

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

iii) le pouvoir, à fournir le cas échéant (cf. IX, 1.5 et la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1), soit en règle, dûment signé (cf. IX, 3.2 et 3.4) et déposé dans le délai prescrit.

2.2 Non-conformité

Le point III, 16 traite des effets de la non-conformité d'une demande avec les dispositions concernant la représentation, et des mesures que doit prendre l'agent des formalités lorsqu'il constate des irrégularités.

3. Conditions de forme

3.1 Remarques générales

Art. 90(3) Lorsqu'une demande est soumise à un examen quant à la forme, il convient de vérifier qu'elle satisfait aux conditions de forme énoncées ci-après. Le non-respect de ces conditions est examiné au point III, 16.

3.2 Pièces de la demande, documents remplaçant certaines pièces et traductions

La section de dépôt doit s'assurer que les pièces de la demande (requête, description, revendications, dessins et abrégé) satisfont aux prescriptions de la règle 49(2) à (9) et (12) et, pour les dessins, aux prescriptions de la règle 46, dans la mesure nécessaire pour garantir une publication suffisamment uniforme de la demande conformément à la règle 68(1). Toutefois, la section de dépôt ne devrait pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 46(2) i) ou j), ou examiner si les tableaux inclus dans les revendications satisfont aux prescriptions de la règle 49(9). En cas de non-conformité à la règle 30, la section de dépôt doit inviter le demandeur à y remédier (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1 et le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2) (cf. également IV, 5).

La division d'examen est responsable des questions de forme une fois que le dossier lui a été transmis. Elle doit porter une attention particulière aux conditions à caractère plus technique prescrites par les règles 46 et 49, et notamment aux conditions énoncées à la règle 46(2) i) et j) et à la règle 49(9), mentionnées plus haut, et à celles prescrites par la règle 49(10) et (11). Les prescriptions particulières concernant les dessins sont traitées au chapitre X. Pour ce qui est des prescriptions à caractère plus technique, telles que celles énoncées à la règle 46(2) f) et h), la section de dépôt doit, en cas de doute, consulter la division de la recherche dont elle prendra l'avis. La section de dépôt doit également réfléchir aux mesures qu'il convient de prendre lorsque la division de la recherche attire son attention sur une irrégularité qu'elle n'aurait pas remarquée. Il convient de noter que selon la règle 46(3), les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. Comme indiqué au point IX, 2.2, les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2) ou (4) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

Règle 10
Art. 94(1)
Règle 70(2)
Règle 49(1)
Règle 50(1)

3.2.1 Conditions de forme à remplir par les demandes contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement

Si la demande contient un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40(1)c) (cf. II, 4.1.3.1) et qu'une traduction ne soit pas requise, la copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement, qui doit être produite conformément à la règle 40(3), doit satisfaire aux conditions de forme. Si la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, seule la traduction requise en vertu de la règle 40(3) doit remplir les conditions de forme, pour autant que l'authenticité du contenu de la copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement n'est pas en cause et que cette dernière est d'une qualité suffisante pour permettre une bonne reproduction (règle 49(12)).

3.2.2 Conditions de forme à remplir par les pièces de la demande déposées tardivement

Si les revendications sont produites après la date de dépôt (cf. III, 15), ou si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont insérés après la date de dépôt (cf. II, 5), toutes les pièces de la demande qui ont été déposées tardivement doivent elles aussi remplir les conditions de forme. L'OEB procédera par conséquent à deux vérifications distinctes, la première portant sur les conditions de forme à remplir par les pièces de la demande déposées initialement, la deuxième sur les revendications, les parties manquantes de la description ou encore les dessins manquants qui ont, le cas échéant, été produits tardivement.

Lorsque le dépôt tardif de parties manquantes de la description ou de dessins manquants entraîne une modification de la date de dépôt, le demandeur peut retirer les parties de la description ou les dessins déposés tardivement dans un délai d'un mois à compter de la notification l'informant de la nouvelle date de dépôt (règle 56(6)). Par conséquent, si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants déposés tardivement :

i) contiennent des irrégularités quant aux conditions de forme, et

ii) entraînent une modification de la date de dépôt,

et que le demandeur ne les ait pas retirés dans le délai d'un mois imparti à cet effet, l'OEB enverra, à l'expiration de ce délai, une notification signalant ces irrégularités conformément à la règle 58.

3.3 Autres documents

L'agent des formalités doit également s'assurer que les documents autres que ceux visés au point III, 3.2, satisfont aux prescriptions énoncées au point IX, 2.3, c'est-à-dire qu'ils sont dactylographiés ou imprimés avec une marge d'environ 2,5 cm sur le côté gauche de la feuille.

3.4 Signature

Les documents déposés postérieurement à la demande, à l'exception des pièces annexes, doivent être signés par le demandeur ou son mandataire (cf. IX, 3).

4. Requête en délivrance

4.1 Remarques générales

Règle 41(1)

La requête en délivrance doit être présentée sur un formulaire de l'OEB (Form 1001), bien que la requête (l'indication visée au point II, 4.1 i) qu'un brevet est demandé) puisse être initialement présentée sur papier libre. Des formulaires 1001 sur papier sont mis gratuitement à la disposition des demandeurs par l'OEB ou par les services nationaux compétents auprès desquels les demandes peuvent être déposées. Le formulaire est en outre disponible via le site Internet de l'OEB et fait aussi partie du logiciel de dépôt en ligne *epoline*® que l'on peut se procurer gratuitement auprès de l'OEB à l'adresse suivante : www.epo.org.

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

4.2 Examen du formulaire de requête en délivrance

La section de dépôt examine la requête en vue de s'assurer qu'elle contient les indications énumérées à la règle 41(2). Le formulaire de requête prévoit la mention de ces indications. La pétition en vue de la délivrance (règle 41(2)a)) fait partie intégrante du formulaire. Le demandeur doit être autorisé à remédier aux irrégularités de la requête dans la mesure indiquée au point III, 16.

4.2.1 Informations relatives au demandeur

La requête doit comporter, sous la forme prescrite à la règle 41(2)c), les nom, adresse et nationalité du demandeur, ainsi que l'Etat dans lequel il a son siège ou son domicile. Lorsque la demande est faite au nom d'une pluralité de demandeurs, ces indications doivent être données pour chacun d'entre eux. A ce stade de la procédure, l'agent des formalités doit prendre en considération les dispositions du point II, 2 concernant l'habilitation à déposer une demande de brevet de la personne désignée comme demandeur.

4.2.2 Signature

Règle 41(2)h)

La requête doit être signée par le demandeur ou son mandataire. En cas de pluralité de demandeurs, chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun

d'entre eux doit signer la requête. Pour plus de précisions en ce qui concerne la signature de la requête, cf. IX, 3.2 à 3.4.

(Les dispositions de la règle 41(2)b), e), f) et g) concernant respectivement le titre de l'invention, les demandes divisionnaires, les demandes visées à l'art. 61 et la revendication de priorité sont examinées sous ces rubriques dans la suite du présent chapitre et au chapitre IV).

5. Désignation de l'inventeur

5.1 Remarques générales

Toute demande doit comporter la désignation de l'inventeur. Cette désignation est prévue dans le logiciel de dépôt en ligne *epoline*®. Lorsque la demande est déposée sur papier, la désignation doit être effectuée dans un document produit séparément, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur ; dans les autres cas, cette désignation doit être effectuée dans le formulaire de requête en délivrance, par inscription d'une croix dans la case correspondante à la rubrique 22. Pour la désignation de l'inventeur dans un document produit séparément, on utilisera de préférence un formulaire trilingue qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB ou des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Art. 81
Règle 41(2)j)

5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur

L'inventeur désigné par le demandeur peut adresser à l'OEB une renonciation écrite à son droit d'être désigné en cette qualité dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen. Dans ce cas, les mentions relatives à l'inventeur ne sont pas portées sur la demande de brevet européen publiée et sur le fascicule du brevet européen, et elles ne sont pas non plus inscrites au Registre européen des brevets (règle 143(1)g)), ni, par conséquent, au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où ladite renonciation est parvenue à l'OEB en temps utile. En outre, conformément à la règle 144c), la désignation de l'inventeur comme la renonciation sont alors exclues de l'inspection publique au titre de l'art. 128(4).

Règle 20(1)
Règle 143(1)g)
Règle 144c)
Art. 129a)

5.3 Désignation effectuée dans un document produit séparément

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

Règle 19(1)

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

La désignation de l'inventeur doit comporter la signature du demandeur ou celle de son mandataire. En ce qui concerne la signature, les dispositions stipulées aux points IX, 3.2 à 3.4 sont applicables.

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

Règle 19(2)

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

5.4 Notification

Règle 19(3) et (4)

Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la section de dépôt doit communiquer à l'inventeur qui n'est pas en même temps demandeur les indications relatives à la demande figurant dans la désignation de l'inventeur, ainsi que celles prévues à la règle 19(3). Il convient toutefois d'observer que ni le demandeur ni l'inventeur ne peuvent se prévaloir, soit de l'omission de cette notification, soit des erreurs dont elle pourrait être entachée.

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

La notification n'est pas faite lorsque, dans un cas particulier, l'inventeur déclare par écrit à l'OEB qu'il renonce à la notification établie conformément à la règle 19(3) (cf. Communiqué de l'OEB, JO 5/1991, 266). La renonciation doit être produite avec la désignation de l'inventeur et comporter les indications suivantes, que l'OEB est tenu de notifier à l'inventeur, en application de la règle 19(3) :

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

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

iii) le nom du demandeur ;

iv) le titre de l'invention ;

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

vi) le cas échéant, le nom des coinventeurs.

5.5 Irrégularités

Art. 90(3), (4) et (5)
Règle 60(1)
Art. 121

En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une irrégularité (p. ex. absence de signature du demandeur ou du nom ou de l'adresse de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, le demandeur est informé que la demande de brevet européen sera rejetée s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à la règle 60(1), à savoir dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Ce délai est réputé avoir été respecté si l'information est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication (cf. VI, 1.2). S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai , la demande est rejetée et le demandeur en est informé (en ce qui concerne les demandes divisionnaires, cf. point IV, 1.5). La poursuite de la procédure peut être requise conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

5.6 Désignation erronée

Une désignation erronée de l'inventeur peut être rectifiée sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l'un ou de l'autre. Si une autre personne doit être désignée comme inventeur, l'accord des personnes déjà désignées en tant qu'inventeur n'est plus nécessaire (cf. Décision J 8/82, JO 4/1984, 155). Les dispositions figurant aux points III, 5.3 et 5.4 sont applicables à la désignation rectifiée. La rectification peut aussi être demandée lorsque la procédure devant l'OEB est terminée. Règle 21(1)

Si une désignation erronée a été rectifiée et qu'elle ait été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée dans le Bulletin européen des brevets, sa rectification ou sa radiation y est également publiée. Règle 21(2)

6. Revendication de priorité (cf. également C-V)

6.1 Remarques générales

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

i) la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat ou un membre de l'OMC pour lequel le dépôt est reconnu, d'après les dispositions de la CBE, comme donnant naissance au droit de priorité ; Art. 87(1), (2) et (5)

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

iii) la demande de brevet européen est déposée dans une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande (cf. toutefois le point III, 6.6) ; et

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

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

Dans la mesure où le contenu de la demande antérieure a été suffisant pour établir une date de dépôt, cette date permet l'attribution d'une date de priorité, quel que soit le sort ultérieur de cette demande ; la demande peut par exemple être ultérieurement abandonnée ou rejetée. Art. 87(3)

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

Dans le cas toutefois d'une demande de brevet européen ultérieure déposée par des codemandeurs, il suffit que l'un des demandeurs soit le déposant ou l'ayant cause du déposant de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire de procéder à un transfert particulier du droit de priorité

vers les autres (l'autre) demandeur(s), puisque la demande européenne ultérieure a été déposée conjointement. Il en va de même lorsque la demande antérieure a elle-même été déposée par des codemandeurs, à condition que tous ces demandeurs, ou leur(s) ayant(s) cause, figurent parmi les codemandeurs de la demande de brevet européen ultérieure.

6.2 Demandes donnant naissance au droit de priorité

Les demandes donnant naissance au droit de priorité visé au point III, 6.1 i) sont celles qui ont été déposées auprès d'offices de la propriété industrielle :

Art. 87(1) a) des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou agissant pour lesdits Etats,

Art. 87(1) b) d'un membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ou agissant pour un membre de l'OMC, ou

Art. 87(5) c) qui ne sont pas liés par la Convention de Paris ou par l'Accord instituant l'OMC, mais

i) qui reconnaissent qu'un premier dépôt effectué auprès de l'OEB donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris et

ii) si le Président de l'OEB émet une communication dans ce sens.

Aucune communication visée au point c)ii) n'ayant été émise à ce jour, cette disposition n'a pas été applicable jusqu'ici. De plus, les membres de l'OMC ne doivent pas nécessairement être des Etats en tant que tels. Ils peuvent ainsi être également des organisations intergouvernementales ou des régions ayant un statut spécial, comme le Territoire douanier séparé de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

Eu égard au libellé de l'art. 87(1), relatif aux dépôts effectués "dans ou pour" l'un des Etats parties à la Convention de Paris ou un membre de l'OMC, il est possible de revendiquer la priorité d'une demande nationale, d'une demande européenne ou d'une demande internationale ayant fait l'objet d'un premier dépôt. Une liste des Etats parties à la Convention de Paris figure sur le site Internet de l'OMPI ; cette liste est régulièrement publiée dans le Journal officiel de l'OEB. De même, une liste des membres de l'OMC, qui est régulièrement mise à jour, est publiée sur le site Internet de l'OMC.

Conformément aux décisions G 2/02 et G 3/02 (JO 10/2004, 483), il était auparavant impossible de revendiquer la priorité d'une demande déposée auprès du service de la propriété industrielle de membres de l'OMC qui n'étaient pas parties à la Convention de Paris (art. 87(1) CBE 1973). Cette exclusion n'est plus applicable en vertu de l'art. 87(1) révisé.

6.3 Priorités multiples

Art. 88(2) Le demandeur peut revendiquer plusieurs priorités sur la base de demandes antérieures déposées dans le même Etat ou dans des Etats différents et/ou auprès du même membre de l'OMC ou de différents membres de l'OMC. Si plusieurs priorités sont revendiquées, les délais qui sont calculés à partir de la date de priorité commencent à courir à compter de la date de priorité la plus ancienne ; il en résulte que la demande de

brevet européen doit être déposée dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. toutefois III, 6.6) ; cette disposition s'applique si des demandes ont été déposées antérieurement dans l'un quelconque des offices de la propriété industrielle mentionnés au point III, 6.2.

6.4 Examen du document de priorité

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

6.5 Déclaration de priorité

Un demandeur qui souhaite revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité indiquant

Art. 88(1)
Règle 52(1)
Règle 41(2)g)
Art. 90(4)

i) la date du dépôt antérieur,

ii) l'Etat ou le membre de l'OMC dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, ainsi que

iii) le numéro de ce dépôt.

La déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen (règle 52(2)). Dans ce cas, la déclaration de priorité, qui comprend au moins la date et l'état de la priorité, doit être contenu dans le formulaire de requête en délivrance (règle 41(2)g)). Cependant, si une revendication de priorité est ajoutée ou corrigée après le dépôt du formulaire de requête en délivrance (cf. III, 6.5.1 et 6.5.2), l'OEB n'invitera pas le demandeur à corriger la requête en délivrance au titre de la règle 58.

Le délai pour produire la copie certifiée conforme du document de priorité est le même que pour revendiquer la priorité (cf. III, 6.5.1 et 6.7). Par conséquent,

a) si le demandeur fournit la copie certifiée conforme dans les délais

b) que cette copie soit rédigée dans une langue officielle de l'OEB

c) que la date et le numéro du dépôt figurent sur la copie certifiée conforme,

il est satisfait aux exigences de la règle 52(1) relatives à l'indication de la date et du numéro de dépôt de la priorité.

6.5.1 Dépôt d'une nouvelle revendication de priorité

La déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt, mais elle peut être effectuée dans un délai de seize mois maximum à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. Cela signifie que les informations i)-iii) mentionnées au point III, 6.5 peuvent être fournies au plus tard dans un délai de seize mois à compter de la priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. Lorsque la revendication de priorité est présentée après la date de dépôt et qu'elle entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, ce délai de seize mois est calculé à

Règle 52(2)

compter de la nouvelle date de priorité la plus ancienne conformément à l'art. 88(2).

Le demandeur ne peut pas requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne le délai prévu pour introduire une nouvelle revendication de priorité au titre de la règle 52(2), car ce délai est exclu de la poursuite de la procédure par la règle 135(2).

6.5.2 Correction d'une revendication de priorité existante

Règle 52(3)

Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée, celui des deux délais suivants qui expire en premier est applicable :

i) 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement

ii) 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée.

Ce délai ne peut toutefois pas expirer moins de quatre mois suivant la date de dépôt. Par conséquent, si la date de priorité revendiquée initialement est incorrecte et qu'elle soit antérieure de plus de douze mois à la date de dépôt, le demandeur disposera toujours d'un délai minimum de quatre mois pour corriger cette date, et donc du même délai que s'il avait revendiqué une date de priorité correcte (en indiquant par exemple un numéro de dépôt erroné) et un délai de priorité de douze mois en tout.

A titre exceptionnel, il peut être fait droit à une requête en correction déposée plus tard par le demandeur s'il ressort de la demande publiée qu'une erreur a été commise (cf. V, 3 et les références qui y sont indiquées).

6.5.3 Irrégularités entachant la revendication de priorité et perte du droit de priorité

Art. 90(4) et (5)

Trois irrégularités sont susceptibles d'entacher la revendication de priorité, à savoir :

i) l'absence d'indication de la date de la demande antérieure ou l'indication d'une date erronée

ii) l'absence d'indication ou l'indication erronée de l'Etat ou du membre de l'OMC dans ou pour lequel le dépôt a été effectué

iii) l'absence d'indication du numéro du dépôt ou l'indication d'un numéro de dépôt erroné.

Il ne peut être remédié aux irrégularités i) et ii) que conformément aux procédures et au délai mentionnés au point III, 6.5.2. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, le droit de priorité correspondant est perdu en vertu de l'art. 90(5). La poursuite de la procédure ne s'applique pas au délai visé à la règle 52(3), étant donné que celui-ci est exclu de la poursuite de la procédure par la règle 135(2).

Cependant, lorsque le demandeur n'a pas indiqué le numéro du dépôt de la demande antérieure, comme l'exige la règle 52(1), avant l'expiration du délai visé à la règle 52(2), il est invité par l'OEB à le faire dans un délai qui lui est imparti conformément à la règle 59. L'absence de réponse à cette notification dans les délais entraîne la perte du droit de priorité en question

conformément à l'article 90(5). La règle 135(2) exclut également de la poursuite de la procédure le délai imparti en vertu de la règle 59.

6.6 Délai de priorité

Si la date d'une revendication de priorité est antérieure de plus de douze mois à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt informera le cas échéant le demandeur que sa demande ne bénéficiera de la priorité que s'il : Art. 122 Règle 136 Règle 133 Règle 134

i) indique , dans le délai prévu à la règle 52(3) (cf. A-III, 6.5.2), une date rectifiée qui soit comprise dans le délai de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, ou

ii) requiert, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité, la restitutio in integrum quant au délai de priorité, et qu'il soit fait droit ensuite à cette requête (cf. paragraphe ci-dessous). Le demandeur doit en outre avoir déposé la demande européenne dans le même délai de deux mois.

Les règles 133 et 134 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'art. 87(1). Dans le cas où la date mentionnée pour la demande antérieure est postérieure ou identique à la date de dépôt, la procédure exposée au point III, 6.5.2 est également applicable (en ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou des erreurs similaires, cf. V, 3).

Conformément à l'art. 122 et à la règle 136(1), la restitutio in integrum peut être obtenue quant au délai de priorité (douze mois en vertu de l'art. 87(1)). La requête en restitutio doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité (règle 136(1)) et l'acte non accompli, à savoir l'établissement d'une date de dépôt pour la demande européenne, doit l'être au cours de ce délai (règle 136(2)). Se reporter au point E-VIII, 2.2 pour plus de détails concernant la requête en restitutio in integrum.

6.7 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

Lorsqu'une priorité est revendiquée, une copie sur papier de la demande antérieure (document de priorité) doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai mentionné ci-dessus est calculé à compter de la date de priorité la plus ancienne. Règle 53(1) Art. 88(2) Art. 90(4)

La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et la date de dépôt de cette dernière doit également être certifiée par cette administration. Cette date peut être certifiée sous la forme d'une attestation distincte de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure (règle 53(1), deuxième phrase) ou peut faire partie intégrante du document de priorité proprement dit. L'authenticité de la copie peut elle aussi être certifiée dans un document distinct ou faire partie intégrante du document de priorité.

Il est également possible de produire une copie de la demande antérieure (document de priorité) sur un support physique autre que le papier, par exemple sur CD-R, à condition que :

i) le support physique contenant le document de priorité, soit préparé par l'administration qui a reçu la demande antérieure, de façon à ce

que son contenu ne puisse pas être modifié par la suite de façon indétectable ;

ii) l'administration précitée certifie que le contenu du support physique est une copie exacte de la demande antérieure ou de la partie de cette demande qui y figure ; et que

iii) la date de dépôt de la demande antérieure soit également certifiée par cette administration.

L'attestation (les attestations) peut (peuvent) être produite(s) séparément sur papier. Le support fourni doit être lisible, et ne pas contenir de virus informatique ou d'autres formes de logiciels nuisibles.

Règle 53(2)

Une exception à l'obligation de fournir le document de priorité est prévue à la règle 53(2), ensemble la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1 :

Si la demande antérieure est :

i) une demande de brevet européen ;

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

iii) une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais ;

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

v) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen, ou

vi) une demande de brevet américain ou une demande de brevet américain provisoire couverte par l'accord relatif à l'échange de documents avec l'USPTO,

l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen. Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Toutefois, si la demande antérieure n'était pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, il peut quand même être nécessaire de produire la traduction ou la déclaration au titre de la règle 53(3) (cf. III, 6.8).

Dans le cas où le demandeur a déjà fourni une copie du document de priorité lorsqu'il a présenté une requête visant à fonder les parties de la description ou les dessins déposés tardivement sur la priorité revendiquée au titre de la règle 56 (cf. II, 5.4 v)), il n'est pas nécessaire que le demandeur en produise une à nouveau. Cependant, si le contenu et/ou la date de dépôt de la copie déjà fournie n'ont pas été certifiés, le demandeur devra fournir l'attestation manquante dans le délai susmentionné.

Art. 90(4) et (5)
Règle 59

Si le demandeur ne fournit pas de copie certifiée conforme du document de priorité dans le délai susmentionné (règle 53(1)), l'OEB l'invitera à le faire dans un délai qu'il lui impartira conformément à la règle 59. Si la copie certifiée conforme n'est pas produite dans ce délai, le droit de priorité en question est perdu (art. 90(5)). La poursuite de la procédure n'est pas applicable au délai imparti en vertu de la règle 59, celui-ci étant exclu de la poursuite de la procédure conformément à la règle 135(2).

6.8 Traduction de la demande antérieure

Art. 88(1)
Règle 53(3)

Lorsque la demande antérieure dont la priorité est revendiquée n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable, l'OEB invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu'il lui impartit, une traduction dans une langue officielle de l'OEB.

Il se peut que le demandeur n'ait pas à produire de traduction au cours de la procédure d'examen. Par conséquent, dans le cas où la validité de la revendication de priorité devient pertinente pour apprécier la brevetabilité pendant une procédure d'opposition, l'OEB est susceptible d'émettre l'invitation susmentionnée au cours de la procédure d'opposition.

En pratique, la division d'examen ou d'opposition qui examine les questions de fond de la demande de brevet ou du brevet informera l'agent des formalités qu'une traduction de la priorité est requise. L'agent des formalités enverra alors l'invitation susmentionnée.

Si le demandeur ou le titulaire du brevet européen ne produit pas la traduction dans les délais, l'état de la technique intermédiaire qui a rendu nécessaire l'évaluation de la validité de la priorité, devient état de la technique selon l'art. 54(2) ou, le cas échéant, l'art. 54(3). Le demandeur ou le titulaire du brevet ne se verra pas invité une nouvelle fois à fournir la traduction. Cependant, si le demandeur n'observe pas ce délai, il a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

Dans le cas où le demandeur a déjà produit une traduction du document de priorité lorsqu'il a présenté une requête visant à fonder les parties de la description ou les dessins déposés tardivement sur la priorité revendiquée au titre de la règle 56 (cf. II, 5.4 vi)), il n'est pas nécessaire que le demandeur en produise une à nouveau.

Le demandeur ou le titulaire du brevet européen peut produire de sa propre initiative une traduction du document de priorité à tout moment de la procédure d'examen ou d'opposition devant l'OEB.

Il est également possible de présenter, dans les mêmes délais, une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.4 et D-VII, 2). On peut déjà effectuer cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (Form 1001). Cette déclaration n'est valable que si le texte de la demande européenne telle que déposée est une traduction fidèle du texte de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Si la demande européenne ne contient pas de revendications à la date de dépôt (cf. II, 4.1), le demandeur peut les produire ultérieurement (cf. III, 15). Dans pareil cas, la déclaration est valable sous réserve que la description de la demande européenne soit une traduction fidèle de la description de la demande dont la priorité est revendiquée, que des revendications aient ou non figuré à la date de dépôt dans la demande établissant la priorité. Cependant, si la demande européenne contient des revendications à sa date de dépôt et que la demande dont la priorité est revendiquée n'ait pas comporté de revendications à sa date de dépôt ou ait comporté un nombre inférieur de revendications à sa date de dépôt, la déclaration n'est pas valable. De plus, si la demande européenne contient plus de texte ou moins de texte que

n'en contient la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut être acceptée. Si cette déclaration ne peut être acceptée pour l'une quelconque des raisons ci-dessus, une traduction complète doit être produite dans le délai susmentionné afin de satisfaire à l'exigence concernant la production d'une traduction. Une simple réorganisation des différents éléments (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) de la demande ne remet pas en cause la validité de cette déclaration (cf. Renseignement juridique n° 19/99, JO 5/1999, 296).

6.9 Absence de droit de priorité

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

Art. 87(1)

i) lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai de douze mois visé au point III, 6.1 iii) et lorsque le demandeur n'a

a) ni corrigé la date de priorité dans les délais (cf. III, 6.5.2) afin que la date de dépôt de la demande européenne soit à nouveau comprise dans le délai de priorité de douze mois visé à l'art. 87(1),

b) ni obtenu la restitutio in integrum quant à la revendication de priorité (cf. III, 6.6) ;

Art. 87(1)

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

Art. 87(1) et (4)

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

6.10 Perte du droit de priorité

Art. 90(4) et (5)

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

i) lorsque la déclaration de priorité n'a pas été produite en temps voulu (cf. point III, 6.5.1) ;

ii) lorsque la déclaration de priorité n'est pas corrigée dans les délais (cf. III, 6.5.2 et 6.5.3) ; ou

iii) lorsque la copie de la demande antérieure n'a pas été produite dans le délai prescrit (cf. III, 6.7).

6.11 Notification

Règle 112(1)

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

7. Titre de l'invention

7.1 Conditions à remplir

Dans la requête en délivrance doit figurer le titre de l'invention. La règle 41(2)b) prescrit notamment que le titre de l'invention doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Ainsi, la section de dépôt devra tenir compte des considérations suivantes : Règle 41(2)b)

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

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

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

iv) les dénominations commerciales et marques de fabrique ne doivent pas non plus être utilisées ; la section de dépôt ne doit toutefois intervenir que lorsque les noms utilisés sont, d'après les connaissances générales communes, des dénominations commerciales ou des marques de fabrique.

7.2 Compétence

Le soin de veiller à ce que le titre réponde aux dispositions du règlement d'exécution incombe en dernier ressort à la division d'examen. La section de dépôt devra néanmoins éviter, dans la mesure du possible, la publication de demandes dont les titres ne donnent manifestement aucune information concernant l'objet de l'invention ou risquent d'induire en erreur. Il est donc nécessaire que la section de dépôt tienne compte des dispositions de la règle 41(2)b) figurant au point III, 7.1 ci-dessus. En cas de manquement manifeste à ces dispositions, l'OEB pourra choisir un nouveau titre, dans la mesure où il le juge nécessaire, sans en informer immédiatement le demandeur. Celui-ci ne saura qu'au moment de la publication de la demande si le titre qu'il a proposé a été maintenu (voir JO 4/1991, 224). Règle 41(2)b)

8. Eléments prohibés

8.1 Bonnes moeurs ou "ordre public"

La demande ne doit pas contenir d'éléments ou de dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces éléments peuvent être omis au moment de la publication de la demande, et la place ainsi que le nombre de mots ou de dessins omis seront précisés dans la demande publiée. (En cas d'omission de dessins, il y a lieu de tenir compte des exigences formelles prévues au point III, 3.2). La section de dépôt est susceptible d'examiner la description, les revendications et les dessins pour déterminer s'ils comportent des éléments choquants. Afin de ne pas retarder indûment l'examen quant à la forme, cette vérification consistera le cas échéant à examiner sommairement que la demande ne contient aucun des éléments Art. 53a)
Règle 48(1)a) et (2)

prohibés suivants : incitation à la licence ou à des actes susceptibles de troubler l'ordre public ; incitation à des actes criminels ; propagande en faveur de la discrimination raciale, religieuse et obscénités manifestes. La section de dépôt peut également intervenir pour empêcher la publication de tels éléments qu'elle n'aurait pas remarqués mais que la division de la recherche lui a signalés. Les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur. En pratique, c'est la division de la recherche qui signalera normalement à la section de dépôt que de tels éléments figurent dans la demande.

8.2 Déclarations dénigrantes

Règle 48(1)b) et (3)

Conformément à la règle 48(1)b), la demande ne doit pas contenir de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou bien le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers ; de simples comparaisons avec l'état de la technique ne doivent cependant pas être considérées comme dénigrantes. La section de dépôt peut omettre, lors de la publication de la demande, les déclarations relevant manifestement de cette catégorie, qui apparaissent à l'examen sommaire visé au point III, 8.1 ou à propos desquelles la division de la recherche a attiré son attention. S'il y a doute, la question devra être soumise pour étude à la division d'examen. La demande publiée doit mentionner la place et le nombre de mots éventuellement omis, et l'OEB doit fournir, sur demande, une copie des passages omis. Dans ce cas également, les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur. (cf. également le traitement applicable aux éléments prohibés dans la procédure devant la division d'examen : C-II, 7).

9. Taxe de revendication

Règle 45(1), (2) et (3)
Règle 112(1)
Règle 37(2)
Art. 2, n° 15 RRT

Si une demande européenne comporte plus de quinze revendications lors du dépôt des revendications (cf. paragraphe ci-dessous), une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la quinzième. Les demandes déposées à compter du 1er avril 2009, et les demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date sont soumises au paiement d'un montant plus élevé pour chaque revendication à partir de la 51e. L'ordre des revendications est celui dans lequel elles ont été déposées. Lorsque la demande comprend plusieurs jeux de revendications, la règle 45 ne s'applique qu'au jeu qui contient le plus grand nombre de revendications (cf. renseignement juridique n° 3/85 rév., JO 11/1985, 347). Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard dans un délai d'un mois à compter du dépôt des revendications.

Les revendications peuvent être déposées aux stades suivants :

i) à la date de dépôt de la demande européenne (cf. II, 4.1.5)

ii) après la date de dépôt de la demande européenne, en répondant dans les délais à une notification de l'OEB signalant l'absence de revendications conformément à la règle 58 (cf. III, 15)

iii) après la date de dépôt de la demande européenne, de la propre initiative du demandeur avant que l'OEB n'envoie une notification conformément à la règle 58 (cf. III, 15).

Cela signifie que les taxes de revendication doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de celle des dates de réception susmentionnées qui est applicable.

Si les taxes de revendication n'ont pas été acquittées dans ce délai, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai. Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée à l'expiration de ce nouveau délai, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Le demandeur en est informé. Si les taxes de revendication qui ont été acquittées ne couvrent pas toutes les revendications assujetties à une taxe (revendication 16 et suivantes) et s'il n'a pas été indiqué, lors du paiement, pour quelles revendications les taxes ont été acquittées, le demandeur est invité à indiquer pour quelles revendications assujetties il a acquitté les taxes. La section de dépôt informe la division de la recherche des revendications réputées abandonnées. Une taxe de revendication n'est remboursée que dans le cas visé à la règle 37(2) (cf. II, 3.2, dernier alinéa).

Dans les cas où :

i) la demande contenait au moment du dépôt un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf. II, 4.1.3.1), et où

ii) le demandeur indique lors du dépôt que les revendications de cette demande déposée antérieurement remplacent les revendications dans la demande telle que déposée,

les taxes de revendication sont dues dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt (les revendications de la demande antérieure étant bel et bien présentes à la date de dépôt de la demande européenne). Cependant, l'OEB n'invitera le demandeur à payer les taxes de revendication éventuellement dues dans une notification établie au titre de la règle 45(2) que lorsque le demandeur aura produit la copie de la demande antérieure dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt (règle 40(3)). Ce n'est en effet qu'à ce moment-là que l'OEB connaîtra le nombre de revendications et, partant, le nombre de taxes de revendication devant le cas échéant être acquittées.

Les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 45(3) et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, sont exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications (J 15/88, JO 11/1990, 445).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et 3.8.

10. Abrégé

10.1 Remarque générale

Toute demande de brevet doit contenir un abrégé. Les conséquences du non-respect de cette exigence sont traitées au point III, 16.

Art. 78(1)e)
Art. 90(3)
Règle 57d)

10.2 Contenu de l'abrégé

Il appartient à l'OEB d'arrêter le contenu définitif de l'abrégé. Cette tâche incombe en particulier à la division de la recherche, étant donné que le contenu définitif de l'abrégé doit être arrêté et transmis au demandeur avec le rapport de recherche. Cependant, s'il est évident que l'abrégé ne correspond pas à l'objet de la demande, ce qui devrait normalement être confirmé par la division de la recherche, le demandeur est informé que le

Règle 66

document déposé ne constitue pas un abrégé et que s'il ne remédie pas à cette irrégularité, la sanction prévue au point III, 16 sera appliquée.

10.3 Figure publiée avec l'abrégé

Règle 47(4) Si la demande comporte des dessins, le demandeur devrait indiquer la figure (ou exceptionnellement les figures) des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé. A défaut d'une telle indication, c'est la division de la recherche qui décide quelle(s) est(sont) la(les) figure(s) à publier. Pour la suite de la procédure, cf. B-XI, 4.

11. Désignation des Etats contractants

11.1 Remarques générales

Art. 79(1) Tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen (concernant la liste des Etats parties à la CBE, voir la partie générale des Directives, section 6). Tout autre Etat mentionné dans la requête en délivrance ne pourra être pris en considération (concernant la désignation d'Etats contractants sur le formulaire de requête en délivrance, voir les points III, 11.2.2, 11.3.5 et 11.3.6 ci-dessous). Comme il est indiqué au point II, 2, lorsque la demande est déposée au nom de codemandeurs, chacun d'entre eux peut désigner des Etats contractants différents ; en cas d'ambiguïté en ce qui concerne les Etats désignés par les différents demandeurs, les objections doivent être formulées au cours de l'examen relatif aux conditions de forme.

11.2 Demandes de brevet européen déposées à compter du 1er avril 2009

11.2.1 Taxe de désignation ; délais

La désignation d'Etats contractants donne lieu au paiement d'une taxe de désignation.

Art. 79(2)
Règle 39
Art. 149(1)
Art. 2, n° 3 RRT

Pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2009, il s'agit d'une taxe forfaitaire de désignation couvrant tous les Etats parties à la CBE. Le système consistant à percevoir des taxes de désignation individuelles pour chaque Etat désigné (cf. point 11.3) ne s'applique donc plus pour ces demandes. Cf. également les points IV, 1.3.4 et 1.4.1 en ce qui concerne les demandes divisionnaires européennes.

Règle 39 S'agissant des demandes de brevet européen, la taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

Règle 17(3)
Règle 36(4)

Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes selon l'art. 61(1)b), la taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen (cf. IV, 1.4.1).

Concernant les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne à compter du 1er avril 2009, cf. le point III, 11.2.5.

11.2.2 Paiement de la taxe de désignation

Le dépôt d'une demande de brevet européen entraîne la désignation automatique de tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la taxe de désignation pouvant être acquittée ultérieurement (cf. point III, 11.2.1). Règle 39(2)

Le paiement de la taxe de désignation couvre tous les Etats contractants, à l'exception des Etats dont la désignation a été expressément retirée. Art. 2, n° 3 RRT
Art. 6(1) RRT

Le paiement doit simplement porter la mention "Taxe de désignation" afin que le motif soit établi.

11.2.3 Conséquences du non-paiement de la taxe de désignation

Si la taxe de désignation n'a pas été acquittée à l'expiration du délai prévu à la règle 39(1), la demande est réputée retirée. Règle 39(2)

Dans ce cas, l'OEB envoie au demandeur une notification en vertu de la règle 112(1), l'informant de la perte de droits correspondante. Le demandeur peut répondre à cette notification en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et de la règle 135 (cf. E-VIII, 2.1).

La perte de droits se produit à l'expiration du délai normal prévu à la règle 39(1), et non à l'expiration du délai applicable à la poursuite de la procédure (cf. G 4/98, JO 3/2001, 131, par analogie).

Concernant les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne à compter du 1er avril 2009, cf. le point III, 11.2.5.

11.2.4 Retrait d'une ou de plusieurs désignations

Sous réserve de la disposition énoncée à la dernière phrase du présent paragraphe, la désignation d'un ou de plusieurs Etats contractants peut être retirée par le demandeur à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants a pour conséquence que la demande est réputée retirée, et le demandeur en est informé. Art. 79(3)
Règle 39(2) et (3)
Règle 15

Dans ces deux cas, la taxe de désignation n'est pas remboursée. La désignation d'un Etat contractant ne peut plus être retirée à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance.

Le demandeur peut retirer des désignations au moment où il dépose la demande européenne, par exemple s'il veut éviter que des droits nationaux antérieurs ne se recoupent avec la demande établissant la priorité conformément à l'art. 139(3). Le fait d'acquitter dans les délais la taxe de désignation n'aura pas pour effet de réactiver les désignations qui ont été retirées.

Concernant les demandes divisionnaires européennes, cf. le point IV, 1.3.4.

11.2.5 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne

S'agissant des demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, la taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de 31 mois à compter Règle 159(1)d)

de la date de dépôt ou de priorité si le délai prévu à la règle 39(1) a expiré plus tôt.

Règle 160
Art. 153(2)

Conformément à la règle 160(1), si la taxe de désignation pour la demande euro-PCT entrant dans la phase européenne n'est pas acquittée dans le délai de base prévu à la règle 159(1)d), la demande de brevet européen (cf. art. 153(2)) est réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande de brevet européen est réputée retirée, il notifie au demandeur la perte de droits correspondante, conformément à la règle 112(1). Le demandeur peut répondre à cette notification en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et de la règle 135 (cf. E-VIII, 2.1).

Concernant la taxe de désignation relative aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également les points VII, 1.3 et 3.11.

11.3 Demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009

Il convient de se reporter à l'ancienne version des dispositions pertinentes, qui continuent de s'appliquer aux demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 et aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne avant cette date.

11.3.1 Taxe de désignation ; délais

Art. 79(2)
Règle 39, ancienne version
Art. 149(1)
Art. 2, no 3 et 3bis RRT, anciennes versions

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

En ce qui concerne les demandes de brevet européen, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

Règle 17(3), ancienne version
Règle 36(4), ancienne version

Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes selon l'art. 61(1)b) qui ont été déposées avant le 1er avril 2009, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen (cf. IV, 1.4.1).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne avant le 1er avril 2009, cf. III, 11.3.9.

11.3.2 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation

Règle 39(2), ancienne version

Si la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps voulu pour un Etat désigné, la désignation de cet Etat est réputée retirée (cf. également III, 11.3.4).

Si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant donné n'est pas acquittée dans les délais, l'OEB envoie au demandeur une notification au titre de la règle 112(1) lui signifiant que la désignation en cause est réputée retirée conformément à la règle 39(2). Le demandeur peut répondre à cette notification en requérant la poursuite de la procédure quant à cette perte partielle de droits, conformément à l'art. 121 et à la règle 135 (cf. E-VIII, 2.1). Cette notification n'est pas envoyée si le demandeur renonce au droit de la recevoir pour l'Etat concerné en cochant à cet effet la case correspondante dans le formulaire de requête en délivrance. En

cochant la case en question, le demandeur a renoncé à son droit de requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne la désignation ou les désignations en cause.

S'agissant des demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne avant le 1er avril 2009, cf. III, 11.3.9.

11.3.3 Montant acquitté insuffisant

Si les taxes de désignation sont payées, dans le délai prévu pour requérir la poursuite de la procédure, sans montant supplémentaire suffisant pour couvrir le montant de la taxe de poursuite de la procédure, il convient en premier lieu de déterminer le nombre de taxes de désignation, taxe de poursuite de la procédure comprise, qui sont couvertes par le montant versé au titre des taxes de désignation. Le demandeur doit ensuite être invité, conformément à l'art. 6(2), première phrase du règlement relatif aux taxes, à indiquer à l'OEB pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes de désignation, y compris la taxe de poursuite de la procédure (cf. décision J 23/82, JO 4/1983, 127, par analogie). Pour la suite de la procédure, cf. point III, 11.3.7.

Art. 6(2), 1ère phrase RRT

11.3.4 Demande réputée retirée

Si aucune taxe de désignation n'est valablement acquittée dans le délai prévu à la règle 39(1), la demande est réputée retirée.

Règle 39(3), ancienne version

Si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans les délais et que, par conséquent, la demande soit réputée retirée conformément à la règle 39(3), ancienne version, l'OEB envoie au demandeur une notification au titre de la règle 112(1) lui signifiant cette perte de droits. Le demandeur peut répondre à cette notification en requérant la poursuite de la procédure quant à cette perte totale de droits, conformément à l'art. 121 et à la règle 135 (cf. E-VIII, 2.1).

Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal prévu à la règle 39(1). De même, la fiction de retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet à l'expiration du délai normal prévu à la règle 39(1), et non à l'expiration du délai prévu pour la poursuite de la procédure (cf. décision G 4/98, JO 3/2001, 131, par analogie). Le demandeur est informé de la perte de droit et peut y remédier en requérant la poursuite de la procédure comme exposé au point III, 11.3.2.

11.3.5 Formulaire de requête en délivrance

Le dépôt d'une demande de brevet européen entraîne la désignation automatique de tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande, les taxes de désignation dues pour une demande déposées avant le 1er avril 2009 pouvant être acquittées ultérieurement.

Art. 79(1) et (2)

Le demandeur a le temps - jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation (règle 39(1), et règles 17(3) et 36(4)) - de décider quels Etats contractants il souhaite effectivement que son brevet couvre. A cet effet, il acquitte les taxes de désignation pour ces Etats, y compris, le cas échéant, le montant supplémentaire requis pour valider une requête en poursuite de la procédure.

11.3.6 Indication des Etats contractants

Art. 2, n° 3 RRT
Art. 6(1) RRT

Pour les demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009, les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé. Ce paiement doit simplement porter la mention "Taxes de désignation" afin que le motif du paiement puisse être établi.

Toutefois, si le demandeur avait manifesté l'intention de payer moins de sept taxes de désignation lors du dépôt, il a dû indiquer les Etats contractants concernés dans la rubrique correspondante du formulaire de requête en délivrance (Form 1001, versions antérieures à avril 2009). Cela a donc permisde comptabiliser correctement les taxes de désignation acquittées. Si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans le délai de base, une notification est émise conformément à la règle 112(1).

Le demandeur peut répondre à la notification établie au titre de la règle 112(1) en requérant la poursuite de la procédure quant à la (aux) désignation(s) perdue(s). Cependant, la notification prévue à la règle 112(1) ne sera pas émise et la poursuite de la procédure ne pourra pas être requise en ce qui concerne les désignations pour lesquelles le demandeur a renoncé à ces droits en cochant la case correspondante dans le formulaire de requête en délivrance, ou en ce qui concerne les désignations retirées.

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

11.3.7 Montant exigible

Art. 6(2), 1ère phrase RRT
Art. 8(2) 2ème phrase RRT, ancienne version
Règle 39(2), ancienne version
Règle 112(1)

Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à la règle 39(1) ou à la règle 135(1) ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats indiqués dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001), et si l'auteur du paiement n'a pas indiqué pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes, l'OEB l'invite, dans un délai qu'il détermine (cf. également III, 11.3.3), à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. Si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, l'art. 8(2) du règlement relatif aux taxes est applicable : les taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignations pour lequel le montant payé est suffisant, et ce dans l'ordre où les Etats contractants sont désignés dans la requête (cf. décision J 23/82, JO 4/1983, 127, par analogie). La désignation des Etats contractants non couverts par les taxes est réputée retirée, et le demandeur est informé de la perte de droit. Concernant le moment où se produit la perte de droit, cf. point III, 11.3.4, 3ème alinéa.

11.3.8 Retrait d'une désignation

Art. 79(3)
Règle 39(3) et (4), anciennes versions
Règle 15

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

Le demandeur peut retirer des désignations au moment où il dépose la demande européenne, par exemple s'il veut éviter que des droits nationaux antérieurs ne se recoupent avec la demande établissant la priorité conformément à l'art. 139(3). Le fait d'acquitter dans les délais des taxes de désignation pour des désignations qui ont été retirées n'a pas pour effet de réactiver ces désignations. De plus, la notification prévue à la règle 112(1) ne sera pas émise en cas de non-paiement des taxes de désignation pour des désignations qui ont été retirées.

11.3.9 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, si le délai mentionné à la règle 39(1) a expiré plus tôt. Règle 159(1)d)

Conformément à la règle 160(2), la désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée. Conformément à la règle 160(1), si aucune taxe de désignation pour la demande PCT entrant dans la phase européenne n'a été acquittée dans le délai de base prévu à la règle 159(1)d), la demande de brevet européen (cf. art 153(2)) est réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande de brevet européen ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée, il notifie au demandeur la perte de droits correspondante, conformément à la règle 112(1). Le demandeur peut répondre à cette notification en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et de la règle 135 (cf. E-VIII, 2.1). Règle 160, ancienne version
Art. 153(2)

En ce qui concerne les taxes de désignation relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également VII, 1.3 et 3.11.

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

12.1 Remarques générales

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

L'extension peut être demandée pour les Etats suivants :

Albanie (AL)	depuis le 1er février 1996 ;
Serbie (RS)	depuis le 1er novembre 2004 ;
Bosnie-Herzégovine (BA)	depuis le 1er novembre 2004.

Les accords d'extension que l'OEB a passés avec la **République de Slovénie** (entrée en vigueur : le 1er mars 1994), la **République de Roumanie** (15 octobre 1996), la **République de Lituanie** (5 juillet 1994), la **République de Lettonie** (1er mai 1995), **la République de Croatie** (1er avril 2004) et l'**Ex-République yougoslave de Macédoine** (1er novembre 1997) ont expiré lorsque ces pays ont adhéré à la CBE avec effet au 1er décembre 2002, au 1er mars 2003, au 1er décembre 2004, au 1er juillet 2005, au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 respectivement.

Toutefois, le système d'extension continue de s'appliquer à toutes les demandes européennes et internationales qui ont été déposées avant ces dates, ainsi qu'à tous les brevets européens délivrés pour ces demandes.

La requête en extension desdits effets aux Etats susmentionnés est réputée présentée avec toute demande européenne déposée après l'entrée en vigueur et avant la cessation des accords d'extension respectifs. Ceci s'applique également aux demandes euro-PCT (à condition que la demande internationale désigne à la fois l'OEB pour un brevet européen **et** l'Etat autorisant l'extension pour un brevet national). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée (cf. III, 12.2). En acquittant la taxe d'extension, le demandeur décide d'étendre à un Etat déterminé autorisant l'extension les effets de la demande. La déclaration prévue à la rubrique correspondante du formulaire de requête en délivrance (Form 1001) ou du formulaire d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (Form 1200), dans laquelle le demandeur doit indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe d'extension, n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.

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

12.2 Délai pour le paiement de la taxe d'extension

Conformément aux dispositions nationales applicables des Etats autorisant l'extension, la taxe d'extension doit être acquittée dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (cf. III, 11.2.1, 11.2.5 et VII, 1.3). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée dans le délai applicable, la requête en extension est réputée retirée. Si aucune désignation d'Etats parties à la CBE n'est réputée retirée en application de la règle 39(2) et que la taxe d'extension n'ait pas été acquittée dans le délai de base applicable (règles 39(1), 17(3), 36(4) et 159(1)d)), la notification visée à la règle 112(1) n'est pas établie et la poursuite de la procédure ne pourra pas être requise pour les Etats autorisant l'extension dont la désignation est réputée retirée. Toutefois,

i) si une ou plusieurs désignations d'Etats autorisant l'extension sont réputées retirées du fait que le demandeur n'a pas acquitté les taxes d'extension dans les délais, et

ii) si une ou plusieurs désignations d'Etats parties à la CBE sont réputées retirées du fait que la (les) taxe(s) de désignation afférente(s) à cet (ces) Etat(s) n'a (n'ont) pas été acquittée(s) dans les délais (cf. III, 11.2.3 et 11.3.2) et que le demandeur

   a) n'ait pas retiré lui-même ces désignations, et

   b) n'ait pas renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 112(1) en ce qui concerne ces désignations,

l'OEB notifiera au demandeur, conformément à la règle 112(1), la perte de droits qui touche les désignations concernées d'Etats parties à la CBE *et d'Etats autorisant l'extension*. Dans ce cas, le demandeur peut, conformément à l'art. 121 et à la règle 135, requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne les désignations d'Etats parties à la CBE *et d'Etats autorisant l'extension* qui étaient réputées retirées. Pour ce qui est du montant de la taxe de poursuite de la procédure afférente aux taxes

d'extension, l'art. 2, n°12 du règlement relatif aux taxes s'applique par analogie.

De plus, la restitutio in integrum prévue à l'art. 122 et à la règle 136 n'est pas possible quant au paiement de la taxe d'extension.

12.3 Retrait de la requête en extension

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

12.4 Extension réputée demandée

Tous les Etats liés par un accord d'extension sont réputés désignés (cf. toutefois III, 12.1, 4e alinéa concernant les demandes euro-PCT) et sont par conséquent indiqués dans la demande publiée. Ces Etats, et ceux pour lesquels la taxe d'extension a été acquittée, sont indiqués dans le Registre européen des brevets et dans le Bulletin européen des brevets.

12.5 Registre national

Les Etats autorisant l'extension publient dans leur registre national les données pertinentes relatives aux demandes de brevet et aux brevets européens dont les effets sont étendus à leur territoire.

13. Taxes de dépôt et de recherche

13.1 Paiement des taxes

Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de dépôt et, sous réserve de l'exception ci-dessous (cf. note relative au point iii) ci-après), une taxe de recherche. Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées dans les délais suivants : — Art. 78(2)

i) dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande européenne si ni le point ii) ni le point iii) ne sont applicables ; — Règle 38

ii) pour les demandes divisionnaires européennes ou les demandes européennes déposées conformément à l'art. 61(1)b), dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire ou de la demande visée à l'art. 61(1)b) ; — Règle 36(3) Règle 17(2)

iii) pour les demandes euro-PCT, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité la plus ancienne revendiquée*. — Règle 159(1)

*Il convient de noter que lorsque l'OEB n'établit pas de rapport de recherche complémentaire (cf. B-II, 4.3), aucune taxe de recherche n'est due pour la demande euro-PCT (règle 159(1)e)).

S'agissant des demandes de type i) et ii), l'OEB vérifiera que les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées. Si l'une d'elles n'a pas été payée dans les délais, la demande est réputée retirée. L'OEB notifiera au demandeur la perte de droits conformément à la règle 112(1). Le demandeur pourra répondre à cette notification en requérant la poursuite — Art. 90(3) Règle 57 e) Art. 78(2) Règle 36(3) Règle 17(2)

de la procédure conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

Pour ce qui est des demandes euro-PCT (type iii)), cf. point VII, 1.3.

13.2 Taxe additionnelle (si les pièces de la demande comportent plus de trente-cinq pages)

Règle 38(2) et (3)
Art. 2, n° 1bis RRT

La présente partie ne concerne que les demandes déposées à compter du 1er avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date (cf. également Communiqué de l'OEB en date du 26 janvier 2009, JO OEB 2009, 118).

Cette taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt et doit être acquittée pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1er avril 2009 et comportant plus de trente-cinq pages. Son montant est calculé en fonction du nombre de pages au-delà de trente-cinq. La réduction liée à la langue, telle queprévue à la règle 6(3), s'applique également ici. La taxe additionnelle est exigible dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de dépôt d'une demande divisionnaire européenne ou d'une demande européenne selon l'art. 61(1)b) CBE. Si la demande est déposée sans aucune revendication ou par renvoi à une demande antérieure, la taxe additionnelle est exigible dans un délai d'un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications ou d'un mois à compter du dépôt de la copie certifiée conforme de la demande visée à la règle 40(3), selon celui de ces délais qui expire le plus tard. La taxe additionnelle est calculée sur la base des pages de la description, des revendications, des dessins éventuels et d'une page pour l'abrégé, dans la langue de dépôt. Les pages de la requête en délivrance (formulaire OEB 1001) et celles qui font partie d'un listage de séquences au sens de la règle 30(1) ne sont pas prises en compte, à condition toutefois que le listage figurant dans la description soit conforme à la norme ST.25 de l'OMPI. Si la demande est déposée par renvoi à une demande antérieure, les pages de la copie certifiée conforme, à l'exclusion de celles pour la certification et les données bibliographiques, sont prises comme base de calcul. Si la demande est déposée sans aucune revendication, la taxe additionnelle tient compte des pages du premier jeu de revendications déposé.

Pour les demandes internationales (euro-PCT) entrant dans la phase européenne à compter du 1er avril 2009, la taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt et est exigible dans le délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE. Elle est calculée sur la base de la demande internationale telle que publiée, des éventuelles modifications visées à l'art. 19 PCT et d'une page pour l'abrégé. Si les données bibliographiques comportent plus d'une page, les pages suivantes ne sont pas comptées. Les pages du dernier jeu d'éventuelles pièces modifiées (art. 34 PCT, modifications produites lors de l'entrée dans la phase européenne), sur lesquelles la procédure européenne doit se fonder (règle 159(1)b)), sont également prises en compte si elles sont à la disposition de l'OEB à la date de paiement de la taxe additionnelle et à condition que la date de paiement soit comprise dans le délai de trente et un mois prévu à la règle 159(1). S'il est dans l'intention du demandeur de remplacer des pages de la demande internationale ou des pages de modifications par des pages du dernier jeu de modifications, et donc de les exclure du calcul, il doit également identifier ces pages de remplacement et clairement indiquer les pages qu'elles remplacent, et ce au plus tard à la date de paiement. Ces indications devraient de préférence être signalées dans la partie correspondante du formulaire d'entrée dans la phase européenne (formulaire OEB 1200). Sinon, les éventuelles nouvelles pages produites à

ce stade seront considérées comme des pages additionnelles. Il n'est pas tenu compte du formulaire 1200 pour le calcul de la taxe additionnelle.

Exemple :

Demande internationale, publiée en anglais et comportant 100 pages :

abrégé	-	1
description	-	50
revendications	-	20
dessins	-	20
revendications art. 19 PCT	-	9

Lors de l'entrée dans la phase européenne, dans le délai de 31 mois, 10 pages de revendications modifiées sont produites en remplacement des anciennes pages de revendications, comme indiqué par le demandeur dans le formulaire OEB 1200.

-> nombre de pages servant de base au calcul : 100 - 20 (revendications initiales) - 9 (art. 19) + 10 (entrée dans la phase européenne) - 35 (exemptées de taxe)

-> nombre de pages à payer : 46.

Les pages de modifications produites après la date de paiement de la taxe additionnelle, notamment pendant le délai prévu à la règle 161, ne sont pas prises en compte. Par conséquent, si des modifications sont déposées à ce stade et ont pour effet de réduire le nombre de pages pour lesquelles la taxe a déjà été acquittée, la taxe additionnelle n'est pas remboursée.

Si la taxe additionnelle n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. L'OEB notifiera au demandeur, conformément à la règle 112(1), qu'une perte de droits s'est produite ; le demandeur pourra requérir la poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et de la règle 135. Le montant de la taxe de poursuite de la procédure est calculé en fonction du nombre de pages figurant au dossier à l'expiration du délai applicable et pour lesquelles la taxe additionnelle, calculée comme indiqué ci-dessus, n'a pas été payée. Art. 2, n° 15 RRT

14. Traduction de la demande

Une traduction de la demande européenne sera requise dans deux cas de figure :

i) si, conformément à l'art. 14(2), la demande européenne a été déposée dans une langue qui ne compte pas parmi les langues officielles de l'OEB,

ii) si la demande européenne contenait, au moment du dépôt, un renvoi à une demande déposée antérieurement qui n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB (règle 40(3)).

Dans l'un comme dans l'autre cas de figure, une traduction de la demande doit être fournie à l'OEB dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, conformément à la règle 6(1) (pour le cas de figure i)) ou conformément à la règle 40(3) (pour le cas de figure ii)).

L'OEB vérifiera qu'il a été satisfait à cette exigence. Si le demandeur n'a pas produit la traduction, l'OEB l'invitera, en application de la règle 58, à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois suivant la procédure exposée au point AIII, 16. Art. 90(3) Règle 57a)

Si la traduction n'est pas remise dans les délais à la suite de l'invitation émise en application de la règle 58, la demande sera réputée retirée

conformément à l'art. 14(2). L'OEB informera le demandeur de cette perte de droits conformément à la règle 112(1). Les délais susmentionnés prévus à la règle 40(3) et à la règle 6(1) pour la production de la traduction sont tous deux exclus de la poursuite de la procédure par la règle 135(2), à l'instar du délai accordé au titre de la règle 58 pour remédier au défaut de production de la traduction. La poursuite de la procédure est donc en l'occurrence impossible. Cependant, le demandeur peut, en vertu de l'art. 122 et de la règle 136, présenter une requête en restitutio in integrum en ce qui concerne l'inobservation du délai visé à la règle 58.

15. Dépôt tardif de revendications

Art. 80
Règle 40(1)

Il n'est pas nécessaire que la demande européenne contienne des revendications pour qu'une date de dépôt lui soit accordée. En vertu de l'art. 78(1)c), la demande européenne doit néanmoins inclure au moins une revendication. Un jeu de revendications peut toutefois être fourni après la date de dépôt suivant la procédure décrite ci-dessous.

Art. 90(3) et (5)
Règle 57c)
Règle 58

L'OEB vérifiera que la demande contient au moins une revendication. Si ce n'est pas le cas, l'OEB invitera le demandeur, dans une notification établie au titre de la règle 58, à déposer une ou plusieurs revendications dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne réagit pas dans ce délai, la demande est rejetée conformément à l'art. 90(5). Cette décision est signifiée au demandeur en application de la règle 111. La règle 135(2) exclut de la poursuite de la procédure l'inobservation du délai visé à la règle 58. Le demandeur peut cependant présenter une requête en restitutio in integrum conformément à l'art. 122 et à la règle 136, ou peut former un recours.

Si les pièces de la demande telle que déposée n'incluent pas au moins une revendication, le demandeur peut également produire les revendications de sa propre initiative après la date de dépôt, mais avant que l'OEB ne l'invite à le faire en application de la règle 58. Dans ce cas, il ne sera pas établi de notification au titre de la règle 58.

Si le demandeur fournit un jeu de revendications après y avoir été invité au titre de la règle 58, les revendications ainsi déposées doivent être fondées sur les pièces de la demande (description et, le cas échéant, dessins) soumises à la date de dépôt (art. 123(2)). L'examen de cette condition ne sera effectué qu'au stade de la recherche (cf. B-XII, 2.2).

Dans le cas où la demande contenait un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40(3) et où le demandeur a précisé à la date de dépôt que les revendications de la demande déposée antérieurement remplaçaient les revendications de la demande telle que déposée (cf. II, 4.1.3.1), des revendications étaient présentes à la date de dépôt de la demande européenne si la demande déposée antérieurement incluait elle aussi des revendications à sa date de dépôt. Il ne sera en ce cas pas établi de notification au titre de la règle 58.

La procédure ci-dessus s'applique en outre aux demandes divisionnaires et aux demandes déposées en application de l'art. 61(1)b).

16. Correction des irrégularités

16.1 Procédure

Art. 90(3)

Lorsque l'examen destiné à s'assurer que la demande répond aux exigences énoncées aux sections précédentes du présent chapitre fait

apparaître des irrégularités auxquelles il peut être remédié, l'agent des formalités doit donner au demandeur la possibilité de remédier à chacune de ces irrégularités dans un délai déterminé. Ci-dessous figure un récapitulatif des irrégularités qui sont le plus fréquemment commises à ce stade de la procédure et des dispositions régissant les moyens d'y remédier :

III.2	Représentation	Règle 58
III.3	Conditions de forme	Règle 58
III.4	Requête en délivrance	Règle 58
III.5	Désignation de l'inventeur	Règle 60
III.6	Revendication de priorité	Règle 52(3), règle 59
III.9	Paiement des taxes de revendication	Règle 45
III.10	Abrégé	Règle 58
III.13	Taxe de dépôt, y compris taxe additionnelle éventuelle, taxe de recherche	Règle 112(1), règle 135
III.14	Traduction de la demande	Règle 58
III.15	Dépôt tardif de revendications	Règle 58

Dans la première notification qu'il adresse au demandeur, l'agent des formalités doit formuler toutes les objections relatives à la forme qui ont pu être soulevées lors du premier examen de la demande. Toutefois, comme il est indiqué au point III, 3.2, la section de dépôt ne doit pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 46(2)i) et j) ou mettre en question l'inclusion de tableaux dans les revendications. Il est probable que certaines questions ne pourront être définitivement résolues à ce stade, notamment le dépôt de documents de priorité pour lesquels le délai de dépôt n'a pas encore expiré, et l'établissement d'autres notifications pourra s'avérer nécessaire. Si le demandeur est tenu de désigner un mandataire, mais n'a pas effectué cette désignation, l'agent des formalités doit, dans sa première notification, relever non seulement cette irrégularité, mais également toute autre irrégularité manifeste, étant donné qu'il faut supposer que le demandeur procédera, dès réception de la notification, à la désignation d'un mandataire dans les délais impartis.

16.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités

Conformément à la règle 58, le délai imparti pour remédier aux irrégularités suivantes est de deux mois à compter de la notification les signalant : Règle 58

i) l'absence de désignation d'un mandataire lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant - cf. III, 2 (en ce qui concerne l'absence du dépôt de pouvoir lorsque cela est nécessaire, cf. IX, 1.5 et la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1) ;

ii) la non-conformité des pièces de la demande avec les conditions de forme (cf. III, 3) ;

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

iv) l'absence de dépôt de l'abrégé (cf. III, 10) ;

v) le cas échéant, le défaut de production de la traduction de la demande (III, 14) ;

vi) l'absence de revendications (III, 15).

Art. 90(5)
Art. 14(2)

S'il n'est pas remédié dans les délais aux irrégularités énoncées aux points i)-iv) ou vi) ci-dessus, la demande est rejetée en vertu de l'art. 90(5). Si l'irrégularité mentionnée au point v) n'est pas corrigée dans les délais, la demande est réputée retirée en application de l'art. 14(2). Conformément à la règle 135(2), la poursuite de la procédure est exclue pour l'ensemble des pertes de droits ci-dessus, qui découlent toutes de l'inobservation du délai prévu à la règle 58.

La correction des irrégularités suivantes est régie par d'autres dispositions que la règle 58 :

vii) le non-paiement des taxes de revendication (règle 45 - cf. III, 9) ;

viii) l'absence du document de priorité ou du numéro de dépôt de la demande antérieure (règle 59 - cf. III, 6) ; et

ix) le non-paiement de la taxe de dépôt, y compris de la taxe additionnelle éventuelle, et de la taxe de recherche (III, 13).

Règle 45

La règle 45(2) prévoit un délai d'un mois à compter de la notification signalant l'irrégularité visée au point vii), à savoir le non-paiement des taxes de revendication, pour apporter les rectifications nécessaires. S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans les délais, les revendications correspondantes sont réputées abandonnées en vertu de la règle 45(3). La poursuite de la procédure est applicable à cette perte de droits.

Art. 90(5)
Règle 59

Le demandeur doit remédier aux irrégularités visées au point viii) dans un délai que lui impartit l'OEB dans la notification signalant, conformément à la règle 59, que la copie certifiée conforme et/ou le numéro de dépôt du document de priorité n'ont pas été communiqués. Le délai imparti au titre de la règle 59 ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois (règle 132(2)). S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans les délais, le droit de priorité est perdu. Conformément à la règle 135(2), la poursuite de la procédure est exclue en ce qui concerne cette perte de droits.

Art. 78(2)

Si la taxe de dépôt, la taxe additionnelle ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée en vertu de l'art. 78(2). Cette perte de droits se produit dès l'expiration du délai applicable (cf. III, 13). Il peut être remédié à une irrégularité visée au point ix) en requérant la poursuite de la procédure.

Le cas échéant, la division de la recherche est informée d'une perte de droits.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)

1.1 Généralités

1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?

Toute demande de brevet européen pendante peut être divisée. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes. La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est pendante auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la phase européenne.

Art. 76
Règle 36(1)

Comme cela a été souligné ci-dessus, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours pendante. Lorsqu'une demande est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que cette dernière soit pendante à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire. Une demande est pendante jusqu'à (mais **non** y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (JO 2/2002, 112). Il n'est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été rejetée ou retirée, ou qu'elle est réputée retirée (cf. également les deux paragraphes suivants). La restitutio in integrum au titre de l'article 122 est exclue en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire (J 10/01, non publiée au JO), car une demande divisionnaire doit être déposée non pas dans un délai particulier, mais d'ici un moment donné. Il n'est donc pas non plus possible de requérir la poursuite de la procédure.

Lorsqu'une demande est réputée retirée en raison de l'inobservation d'un délai (par ex. si la taxe de dépôt n'a pas été payée dans les délais (cf. art. 78(2)), si la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication n'ont pas été acquittées en temps utile, ou encore si la traduction des revendications (règle 71(7)) n'a pas été produite en temps voulu, la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai non observé, à moins qu'il ne soit remédié à la perte de droit notifiée conformément à la règle 112(1). Pour remédier à la perte de droit, le demandeur peut déposer une requête admissible en poursuite de la procédure ou, si le délai en question est exclu de la poursuite de la procédure ou bien si le délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure a expiré, une requête admissible en restitutio in integrum (la requête en restitutio in integrum portant, dans ce dernier cas, sur le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure - cf. E-VIII, 2) ou, s'il estime que les conclusions de l'OEB n'étaient pas fondées, requérir une décision au titre de la règle 112(2). Le service compétent de l'OEB réagit alors soit en partageant le point de vue du demandeur et en corrigeant sa décision, soit en rendant une décision défavorable qui pourra être annulée ultérieurement au stade du recours.

En cas de rejet d'une demande, il n'est plus possible au demandeur de déposer valablement une demande divisionnaire, à moins qu'il ne forme un recours. Dans ce cas, la décision de rejet ne peut prendre effet qu'au terme de la procédure de recours. Etant donné que les dispositions relatives au dépôt de demandes divisionnaires sont également applicables dans la procédure de recours (règle 100(1)), il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire

Seul le demandeur enregistré peut déposer une demande divisionnaire, ce qui signifie qu'en cas de transfert d'une demande, une demande divisionnaire ne peut être déposée par le nouveau demandeur ou au nom de celui-ci que si le transfert a été dûment enregistré et est donc effectif (règle 22) à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

1.2 Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité

1.2.1 Date de dépôt

Art. 76(1), 2e phrase

Une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie de son droit de priorité (cf. IV, 1.2.2).

Art. 80
Règle 40(1)

Une demande divisionnaire dûment déposée, c'est-à-dire qui satisfait aux exigences de l'art. 80 et de la règle 40(1) (cf. II, points 4.1 s.) bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale (cf. C-VI, 9.1.4 s.).

Les dispositions de la règle 40(1), selon lesquelles une demande européenne ne doit pas nécessairement inclure des revendications à sa date de dépôt, valent également pour une demande divisionnaire européenne. Le demandeur peut produire les revendications après avoir déposé la demande divisionnaire, conformément aux procédures exposées au point III, 15. Il peut soumettre les revendications en question après que la demande initiale a cessé d'être en instance, si la demande divisionnaire a satisfait aux exigences de la règle 40(1) lorsque la demande initiale était encore en instance.

1.2.2 Revendication de priorité

Règle 53(2) et (3)

Une priorité revendiquée dans la demande initiale peut également être revendiquée dans la demande divisionnaire. Dans la mesure où le droit de priorité attaché à la demande initiale n'est pas encore éteint, la demande divisionnaire conserve la priorité de cette demande sans qu'il soit nécessaire de la revendiquer formellement une nouvelle fois. Cependant, une priorité revendiquée pour la demande initiale ne sera pas retenue pour la demande divisionnaire si la revendication de priorité est retirée pour cette dernière (en ce qui concerne le retrait d'une revendication de priorité, voir C-V, 3.5, et E-VIII, 6.2 et 6.3). Si une copie et, éventuellement, une traduction de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée) ont déjà été produites à l'appui de la demande initiale avant le dépôt de la demande divisionnaire, il n'est plus nécessaire de produire ces documents de priorité à l'appui de la demande divisionnaire. L'OEB effectue une copie

du ou des documents en cause et l'introduit dans le dossier de la demande divisionnaire (cf. Renseignement juridique n° 19/99, JO 5/1999, 296).

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

Il en va de même pour l'indication du numéro de dépôt de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée). En ce qui concerne les délais relatifs à l'indication du numéro de dépôt et à la production des documents de priorité, voir points III, 6.5, 6.5.3 et 6.7 s. Règle 52(2)

1.3 Dépôt d'une demande divisionnaire

1.3.1 Où et comment déposer la demande divisionnaire ?

La demande divisionnaire doit être déposée par remise directe ou par voie postale auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. Elle peut également être déposée à l'aide du logiciel de dépôt en ligne *epoline*® (art. 4 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4). Le dépôt d'une demande divisionnaire européenne auprès d'une administration nationale n'a aucun effet juridique ; l'administration en question peut toutefois, à titre de service, adresser la demande divisionnaire européenne à l'OEB. Si une administration nationale compétente choisit de transmettre la demande, celle-ci n'est réputée avoir été reçue qu'à la date de réception des documents à l'OEB. Règle 36(2) Règle 35(1)

La demande divisionnaire peut contenir un renvoi à la demande antérieure (demande initiale) dont elle découle. Les procédures correspondantes sont régies à la règle 40(1)c), (2) et (3) (cf. II, 4.1.3.1). Le demandeur ne sera pas tenu de produire une copie ou une traduction de la demande antérieure (demande initiale) au titre de la règle 40(3), car celles-ci auront été versées au dossier de la demande antérieure (demande initiale) et seront donc déjà à la disposition de l'OEB.

1.3.2 Requête en délivrance

Dans sa requête en délivrance, le demandeur doit déclarer que la demande constitue une demande divisionnaire, et indiquer le numéro de la demande initiale. Si la requête présente des irrégularités, telles que l'absence du numéro de la demande initiale ou l'absence de l'indication que la demande constitue une demande divisionnaire, alors que certaines pièces annexes le mentionnent, il peut être remédié à cette irrégularité de la façon indiquée au point III, 16. Règle 41(2)e)

1.3.3 Exigences linguistiques

Comme indiqué au point VIII, 1.3, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande initiale. Même si la demande initiale a été déposée dans une langue autre qu'une langue Règle 36(2)

officielle de l'OEB (art. 14(2)), le demandeur ne peut pas faire de même lorsqu'il dépose une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale.

1.3.4 Désignation d'Etats contractants

Art. 76(2)
Règle 36(4)

Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire européenne sont réputés désignés dans la demande divisionnaire (cf. également la décision G 4/98, JO 3/2001, 131). Si aucune désignation n'a été retirée pour la demande initiale, tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande initiale sont automatiquement désignés dans la demande divisionnaire lorsque celle-ci est déposée. A l'inverse, il n'est pas possible de désigner dans la demande divisionnaire les Etats contractants dont la désignation a été retirée pour la demande initiale lorsque la demande divisionnaire est déposée.

Si la demande initiale a été déposée avant le 1er avril 2009 et que le délai prévu pour le paiement des taxes de désignation n'a pas encore expiré pour la demande initiale au moment où la demande divisionnaire est déposée, et si aucune désignation n'a été retirée pour la demande initiale, tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande initiale sont automatiquement désignés dans la demande divisionnaire lorsque celle-ci est déposée. A l'inverse, il n'est pas possible de désigner dans la demande divisionnaire les Etats contractants dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée pour la demande initiale lorsque la demande divisionnaire est déposée.

La taxe forfaitaire de désignation due pour les demandes divisionnaires déposées à compter du 1er avril 2009 ne couvre pas les Etats contractants dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée lorsque la demande divisionnaire est déposée.

1.3.5 Etats autorisant l'extension

En ce qui concerne l'extension à certains Etats non-parties à la CBE, des effets des brevets européens délivrés suite à des demandes divisionnaires, cf. III, 12.1.

1.4 Taxes

1.4.1 Taxe(s) de dépôt, de recherche et de désignation

Règle 36(3) et (4)
Art. 79(2)

Les taxes de dépôt et de recherche afférentes à la demande divisionnaire doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de son dépôt (délai de base). Concernant la taxe additionnelle due pour toute page au-delà de trente-cinq, cf. point III. 13.2. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire.

La taxe de recherche doit être acquittée même si une nouvelle taxe de recherche a déjà été acquittée au titre de la règle 64(1) pour le rapport de recherche couvrant la partie de la demande initiale qui ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention et qui fait l'objet de la demande divisionnaire (pour le remboursement de la taxe de recherche, cf. IV, 1.8).

Règle 36(3) et (4)

Si les taxes de dépôt, de recherche ou de désignation n'ont pas été acquittées dans le délai applicable, la demande est réputée retirée.

L'OEB informe le demandeur de ces pertes de droit en émettant une notification au titre de la règle 112(1). Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

Pour les demandes divisionnaires déposées avant le 1er avril 2009, les points III, 11.3.2 et 11.3.4 traitent des cas où des désignations individuelles ou la demande sont réputées retirées, et des moyens permettant de remédier à ces pertes de droits.

1.4.2 Taxes de revendication

Si une demande divisionnaire comporte plus de quinze revendications lorsque le premier jeu de revendications est déposé, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la quinzième (cf. III.9). Les taxes de revendication doivent être acquittées même si des taxes de revendication afférentes à la demande initiale ont déjà été acquittées pour des revendications portant sur le même objet que celui qui est désormais revendiqué dans la demande divisionnaire (cf. III, 9). Règle 45(1)

1.4.3 Taxes annuelles

Des taxes annuelles doivent être payées à l'OEB pour la demande divisionnaire, au même titre que pour toute autre demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande initiale, et pour chacune des années suivantes. Conformément à l'art. 76(1), la date de dépôt de la demande initiale est également la date à compter de laquelle les délais de paiement des taxes annuelles pour la demande divisionnaire (art. 86(1)) sont calculés. Si la demande divisionnaire est déposée à une date à laquelle des taxes annuelles concernant la demande initiale sont exigibles, ces taxes annuelles doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque la demande divisionnaire est déposée. Le délai de paiement de ces taxes est de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si ce délai n'a pas été respecté, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 50 % de la taxe annuelle payée en retard. Il en est de même lorsque, outre les taxes annuelles à payer a posteriori pour la demande divisionnaire, une nouvelle taxe annuelle vient à échéance à la date du dépôt de la demande divisionnaire, ou lorsqu'une taxe annuelle arrive pour la première fois à échéance.

Art. 86(1)
Art. 76(1)
Règle 51(3)
Art. 2, n° 5 RRT

Si, dans le délai susmentionné de quatre mois, une nouvelle taxe annuelle ou une première taxe annuelle vient à échéance, cette taxe peut être acquittée sans surtaxe jusqu'à l'expiration de ce délai. Passé ce délai, la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, moyennant le paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 50 % de la taxe annuelle payée en retard. Lors du calcul du délai supplémentaire, il y a lieu d'appliquer les principes posés par la Chambre de recours juridique (cf. Décision J 4/91, JO 8/1992, 402).

Règle 51(3)
Art. 2, n° 5 RRT

Conformément à la règle 135(2), la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation du délai de paiement des taxes annuelles. Cependant, la restitutio in integrum peut être requise. Dans le cas de requêtes en restitutio in integrum quant au délai non observé pour le paiement de la (des) taxe(s) annuelle(s) exigible(s) dans le délai de quatre mois visé à la

règle 51(3), deuxième phrase, le délai d'un an prévu à la règle 136(1) ne commence à courir qu'après l'expiration du délai de quatre mois.

Exemple :

25.03.2008 :	Date de dépôt de la demande initiale
11.01.2011 :	Dépôt de la demande divisionnaire et échéance de la taxe annuelle pour la troisième année
31.03.2011 :	Echéance de la taxe annuelle pour la quatrième année
11.05.2011 :	Expiration du délai de quatre mois visé à la règle 51(3)
11.05.2012 :	Expiration du délai d'un an visé à la règle 136(1).

1.5 Désignation de l'inventeur

Règle 60(2)

Les dispositions figurant au point III, 5.5 sont applicables à la désignation de l'inventeur. Toutefois, lorsque l'inventeur n'a pas été désigné ou que la désignation n'est pas correcte (à savoir qu'elle n'a pas été effectuée conformément à la règle 19), le demandeur est invité à désigner l'inventeur ou à corriger la désignation dans un délai qui est imparti par l'OEB et qui doit être au minimum de deux mois (règle 132(2)). Il est nécessaire de désigner l'inventeur séparément pour la demande divisionnaire, indépendamment de la demande initiale sur laquelle la demande divisionnaire est fondée.

1.6 Pouvoir

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

1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme

Pour les questions autres que celles traitées aux points IV, 1.1 à 1.6, l'examen quant à la forme des demandes divisionnaires s'effectue comme pour les autres demandes. Les dispositions de la règle 30 s'appliquent aux demandes divisionnaires ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés déposées après le 1er janvier 1993 (cf. IV, 5).

1.8 Suite de la procédure

Les demandes divisionnaires font l'objet d'une recherche et sont publiées et examinées de la même façon que les autres demandes de brevet européen. La taxe de recherche est remboursée si les conditions requises à l'art. 9(2) du règlement relatif aux taxes sont remplies (cf. communiqué du Président de l'OEB, en date du 13 décembre 2001, JO 1/2002, 56, pour les demandes divisionnaires déposées avant le 1er juillet 2005, Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.2, pour les demandes divisionnaires déposées à compter du 1er juillet 2005 à l'égard desquelles la recherche a été achevée avant le 1er avril 2009, et Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 22 décembre 2008, JO OEB 2/2009, 96, pour les demandes divisionnaires à l'égard desquelles la recherche a été achevée à compter du 1er avril 2009).

En l'occurrence, le terme "déposées" se rapporte à la date à laquelle la demande divisionnaire est reçue à l'OEB, et non à la date de dépôt, qui est la même que celle accordée à la demande initiale (art. 76(1)). Le délai de dépôt de la requête en examen commence à courir à la date de la mention de la publication du rapport de recherche concernant la demande divisionnaire.

2. Demandes visées à l'art. 61

2.1 Généralités

Le droit à l'obtention du brevet européen peut être reconnu par décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente (ci-après dénommée "tribunal") à une personne visée à l'art. 61(1), autre que le demandeur. A condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance annexé à la Convention sur le brevet européen : Art. 61(1) Règle 16

i) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (cf. IV, 2.6 et 2.9) ; Art. 61(1)a)

ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (cf. IV, 2.7 et 2.9) ; ou Art. 61(1)b)

iii) demander le rejet de la demande (cf. IV, 2.8 et 2.9). Art. 61(1)c)

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

2.2 Suspension de la procédure de délivrance

Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, preuve qui peut prendre la forme d'une attestation délivrée par un tribunal, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB ; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen. La suspension doit être ordonnée dans une décision. Il s'agit dans ce cas d'une décision intermédiaire qui, conformément à l'art. 106(2), ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. Ces questions sont traitées par la division juridique (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1). Règle 14(1)

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

2.3 Reprise de la procédure de délivrance

L'OEB peut, au moment de prendre la décision de suspendre la procédure ou après avoir rendu cette décision, fixer la date à laquelle il envisage de Règle 14(3)

reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le demandeur. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu'au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, à cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'OEB peut reprendre la procédure.

Si une date est fixée pour la reprise de la procédure de délivrance, 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, en tout état de cause, de proroger la suspension de la procédure de délivrance lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure de délivrance devra être reprise si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure de première instance a abouti à un jugement favorable au demandeur, et que la procédure judiciaire est poursuivie par l'introduction d'un recours.

Règle 14(2)

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

2.4 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 peut être inférieur à deux mois.

Exemple : le délai de six mois prévu par l'art. 94(1) et la règle 70(1) commence à courir le 1er juillet 2008. La procédure est suspendue le 23 septembre 2008 et reprise le 4 août 2009. La partie du délai écoulée se termine le 22 septembre 2008. La partie du délai non encore écoulée correspond donc à 8 jours et 3 mois ; elle commence à courir le 4 août 2009 et expire le 11 novembre 2009.

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

Règle 15

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

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

Art. 61(1)a)

Si un tiers entend faire usage de la possibilité offerte à l'art. 61(1)a) (cf. IV, 2.1 i)), il doit le déclarer par écrit en temps voulu à l'OEB. Le tiers

prend alors la place du demandeur. La procédure de délivrance est reprise dans l'état où elle se trouvait lors de la réception de la déclaration du tiers, ou, le cas échéant, dans l'état dans lequel elle a été suspendue (cf. IV, 2.2).

2.7 Dépôt d'une nouvelle demande

Une nouvelle demande de brevet européen, telle que visée à l'art. 61(1)b), doit être déposée sur papier ou par voie électronique auprès des bureaux de l'OEB à La Haye, Munich ou Berlin. Il n'est pas possible de déposer une demande au titre de l'art. 61(1)b) auprès des services compétents d'un Etat contractant. Art. 61(1)b) Art. 76(1)

La nouvelle demande doit, à bien d'autres égards, être traitée comme une demande divisionnaire européenne, et il y a lieu de lui appliquer les dispositions correspondantes, notamment en ce qui concerne :

i) le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale, ainsi que de la date de priorité (cf. IV, 1.2) ; Art. 61(2)

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

iii) les taxes de dépôt, de recherche, de désignation et de revendication (cf. IV, 1.4.1 et 1.4.2) ; Règle 17(2) et (3) Règle 45(1)

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

v) les exigences linguistiques (cf. IV, 1.3.3).

Toutefois, des dispositions différentes s'appliquent en ce qui concerne les taxes annuelles. Les taxes annuelles pour une nouvelle demande ne sont pas exigibles au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure. Règle 51(6)

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

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

La demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision passée en force de chose jugée a été rendue ou reconnue. Règle 17(1)

2.8 Rejet de la demande initiale

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

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

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, l'art. 61 ainsi que les règles 16 et 17 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause. Règle 18(1)

3. Présentation à une exposition

3.1 Attestation d'exposition ; identification de l'invention

Art. 55(1)b) et (2)
Règle 25

Lorsque le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention qui en fait l'objet a été présentée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, il doit produire une attestation à l'appui de sa déclaration dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. La liste des expositions reconnues est publiée au Journal officiel de l'OEB. L'attestation doit :

a) avoir été délivrée pendant l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition ;

b) constater que l'invention a été présentée à l'exposition ;

c) mentionner la date d'ouverture de l'exposition et la date à laquelle l'invention a été divulguée pour la première fois si cette date diffère de la date d'ouverture de l'exposition ;

d) être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, dûment authentifiées par l'autorité susmentionnée.

3.2 Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification

La section de dépôt accuse réception de l'attestation et des pièces permettant d'identifier l'invention. Elle attire l'attention du demandeur sur tout défaut manifeste que comporte l'attestation ou les pièces d'identification lorsqu'il est possible de rectifier les irrégularités dans le délai de quatre mois qui est imparti. Si l'attestation ou les pièces d'identification ne sont pas présentées dans le délai accordé, le demandeur en est informé en application de la règle 112(1). Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure eu égard à cette perte de droits, conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

4. Demandes concernant une matière biologique

4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique

Règle 26(3)

Conformément à la règle 26(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Règle 31(1)c) et d)
Règle 31(2)

Lorsque, pour une demande concernant une matière biologique, le demandeur déclare qu'il a déposé, conformément à la règle 31(1)a), cette matière biologique auprès d'une autorité de dépôt habilitée, aux fins des règles 31 et 34, il doit, si ces informations ne figurent pas dans la demande telle que déposée, communiquer le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture et, lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant, dans celui des délais suivants qui expire le premier :

Règle 31(2)a)

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

ii) soit, lorsqu'une requête tendant à avancer la publication de la demande est présentée conformément à l'art. 93(1)b), au plus tard à la date de présentation de ladite requête ; Règle 31(2)b)

iii) soit, lorsqu'une notification indiquant qu'il existe un droit de consultation du dossier en vertu de l'art. 128(2) a été faite, dans un délai d'un mois après ladite notification. Règle 31(2)c)

Les délais susmentionnés, tels que prévus à la règle 31(2), sont exclus de la poursuite de la procédure en vertu de la règle 135(2).

En outre, lorsque le déposant et le demandeur ne sont pas une seule et même personne, le même délai s'applique pour la remise d'un document à l'OEB attestant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33(1) et (2) ou à la règle 32(1). Règle 31(1)d)

L'autorité de dépôt devra figurer sur la liste des autorités habilitées aux fins des règles 31 à 34 qui est publiée au Journal officiel de l'OEB. Cette liste indique quelles sont les autorités de dépôt habilitées, en particulier les autorités internationales au sens du Traité de Budapest. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel. Règle 33(6)

4.1.1 Nouveau dépôt de matière biologique

Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 31 cesse d'être disponible auprès de l'autorité de dépôt habilitée, l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition : Règle 34

i) qu'un nouveau dépôt de cette matière ait été effectué conformément au Traité de Budapest et

ii) qu'une copie du récépissé de ce nouveau dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'OEB dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

L'inaccessibilité peut par exemple résulter du fait que :

a) la matière s'est dégradée au point de ne plus être viable, ou

b) l'autorité auprès de laquelle le dépôt initial a été effectué n'est plus habilitée pour ce type de matière, soit en vertu du Traité de Budapest, soit en vertu d'accords bilatéraux avec l'OEB.

Dans les deux cas a) et b) ci-dessus, un nouveau dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification de l'autorité de dépôt l'informant que l'organisme n'est plus disponible (art. 4.1) d) du Traité de Budapest), sauf dans le cas où :

le dépôt n'est pas disponible pour la raison énoncée au point b) ci-dessus, et où

le déposant ne reçoit pas la notification susmentionnée de l'autorité de dépôt dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau international publie la mention selon laquelle l'autorité de dépôt n'est plus habilitée à l'égard de la matière biologique en question.

Dans ce cas exceptionnel, le nouveau dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ladite mention est publiée par le Bureau international (art. 4.1) e) du Traité de Budapest).

Cependant, si le dépôt initial n'a pas été effectué en vertu du Traité de Budapest, mais auprès d'une autorité de dépôt agréée par l'OEB en vertu d'un accord bilatéral, le délai de six mois précité est calculé à partir de la date à laquelle l'OEB publie la mention selon laquelle l'autorité de dépôt en question n'est plus habilitée à accepter des dépôts de la matière biologique concernée au titre de cet accord bilatéral.

4.1.2 Demande contenant un renvoi à une demande antérieure

Lorsque la demande contenait un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément aux procédures exposées au point II, 4.1.3.1, et que la demande déposée antérieurement - sur laquelle le renvoi était fondé - satisfaisait déjà aux exigences de la règle 31(1)b) et c) à sa date de dépôt, la demande européenne y satisfera elle aussi.

Si les informations relatives à la matière biologique déposée qui figurent dans la demande antérieure telle que déposée ne sont pas conformes à la règle 31(1)c), l'OEB n'en aura connaissance qu'après la production, par le demandeur, de la copie certifiée conforme et de la traduction éventuellement requise de la demande déposée antérieurement (au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, conformément à la règle 40(3)). Même si la copie certifiée conforme et la traduction éventuellement requise sont déposées jusqu'à deux mois après la date de dépôt, le délai de correction d'une irrégularité au titre de la règle 31(2) n'est pas affecté (cf. IV, 4.2) dans le cas où il n'est pas satisfait aux exigences de la règle 31(1)c).

4.2 Informations faisant défaut ; notification

Art. 97(2)
Règle 31
Art. 83

Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 31(1)c) (indication de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la culture) ou les informations et le document visés à la règle 31(1)d) (autorisation de se référer au dépôt et consentement à mettre celui-ci à disposition) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 31(2). Dans le cas où l'information visée à la règle 31(1)c) fait défaut, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à ce que l'on puisse retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 a) iv) du Traité de Budapest (cf. décision G 2/93, JO 5/1995, 275). Lorsqu'il est fait référence à un dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, mais qu'aucun récépissé de l'autorité de dépôt n'a été produit, le demandeur en est également informé. Toute mesure ultérieure relève de la compétence de la division d'examen. Voir également C-II, 6, en particulier C-II, 6.3 ii), pour le traitement par la division d'examen des demandes concernant une matière biologique. Conformément à la règle 135(2), le délai prévu à la règle 31(2) pour fournir les informations requises en vertu de la règle 31(1)c) et d) est exclu de la poursuite de la procédure.

4.3 Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert

Aux termes de la règle 32(1)a) et b), le demandeur peut, jusqu'à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, informer l'OEB que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité au micro-organisme déposé, qui est prévue à la règle 33, ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert. Règle 32(1)

Il doit à cette fin adresser à l'OEB une déclaration écrite qui ne doit pas figurer dans la description, ni dans les revendications de la demande de brevet européen. Cette déclaration peut être faite dans la rubrique correspondante du formulaire de requête en délivrance (Form 1001).

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

La déclaration adressée à l'OEB conformément à la règle 32(1) a pour effet que la matière biologique est remise uniquement à un expert agréé par le Président de l'OEB ou à tout autre expert, à condition que le demandeur ait donné son accord. Règle 32(2)

La liste des experts en microbiologie agréés, qui est publiée au Journal officiel, fournit toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité (voir JO 8/1992, 470). Règle 33(6)

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

Si des séquences de nucléotides et d'acides aminés au sens de la règle 30(1) sont exposées dans la demande de brevet européen, il convient de les présenter sous la forme d'un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI. Le listage de séquences doit, lorsqu'il est déposé en même temps que la demande, être placé à la fin de celle-ci (cf. point 3 de la norme ST. 25 de l'OMPI). Le listage de séquences peut être fourni sur papier. Dans ce cas, une copie doit aussi être produite sous forme lisible par ordinateur. Si la demande de brevet européen est déposée en ligne, il convient d'y joindre la version lisible par ordinateur. Les données sous forme lisible par ordinateur doivent satisfaire à la norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphes 39 et suiv.. Lorsque la demande est déposée sur papier, l'information figurant sur le support électronique de données doit être identique au listage de séquences sur papier, qui constitue la version déterminante sur le plan juridique. Le demandeur ou son mandataire est tenu de joindre au support de données une déclaration en ce sens, conformément à la règle 30(1) et à la norme ST. 25 de l'OMPI (cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1 et le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2). Si un listage de séquences est déposé ou rectifié après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle le listage de séquences ainsi déposé ou rectifié ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Règle 57j)
Règle 30(1) et (2)

La section de dépôt informe le demandeur de toute irrégularité concernant le listage de séquences ou les déclarations requises et l'invite à y remédier et à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable Art. 90(3)
Règle 30(3)

de deux mois. Si le demandeur ne satisfait pas dans les délais aux conditions énoncées à la règle 30 en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998, le cas échéant après avoir été invité par la section de dépôt à effectuer les corrections et notamment à acquitter la taxe pour remise tardive, la demande est rejetée conformément à la règle 30(3).

Art. 121
Règle 135

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

5.1 Dépôt de listages de séquences au titre de la règle 56

Si la demande telle qu'elle a été déposée ne comprend pas de séquences, et que l'OEB n'ait donc pas connaissance d'une quelconque irrégularité, il n'est pas envoyé de notification au demandeur au titre de la règle 30(3) ou de la règle 56(1). En pareil cas, le demandeur peut, conformément à la règle 56(2), déposer de sa propre initiative les parties manquantes de la description relatives aux séquences dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (cf. II, 5.2). Conformément à la règle 57j), toute information ainsi fournie concernant les séquences sera examinée afin de déterminer si elle est conforme à la règle 30(1) combinée aux dispositions arrêtées par le Président de l'OEB, y compris à l'obligation de fournir le listage sur le support de données prescrit et de produire une déclaration selon laquelle le listage figurant sur le support de données est identique au listage écrit.

Si l'information ainsi fournie concernant les séquences ne remplit pas les conditions de la règle 30(1) combinée aux dispositions arrêtées par le Président de l'OEB, le demandeur est invité à effectuer les corrections dans une notification émise au titre de la règle 30(3) (cf. IV, 5).

Si, en revanche, l'information ainsi fournie concernant les séquences est déjà conforme aux exigences de la règle 30(1), il ne sera pas émis de notification au titre de la règle 30(3).

Les dispositions ci-dessus sont applicables indépendamment de la question de savoir si le dépôt tardif de parties de la description entraîne une modification de la date de dépôt (cf. II, 5.3) ou si les parties manquantes déposées tardivement peuvent être fondées sur la priorité revendiquée, de sorte que la date de dépôt initiale peut être maintenue (cf.II, 5.4). Si le dépôt tardif de parties de la description conduit toutefois à une modification de la date de dépôt, la notification visée à la règle 30(3), qui, le cas échéant, devra être envoyée, sera émise seulement après que le délai d'un mois prévu pour le retrait des parties déposées tardivement a expiré sans que le demandeur ait effectué de retrait (cf.II, 5.5).

Si un listage de séquences figure dans la demande telle qu'elle a été déposée, mais qu'il ne contienne pas toutes les séquences qui ont été divulguées dans les pièces de la demande, le listage de séquences, incomplet, ne peut pas être tenu pour conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI. Aussi le demandeur sera-t-il invité au titre de la règle 30 à fournir un listage de séquences conforme à ladite norme et à acquitter la taxe pour remise tardive.

Lorsque le demandeur insère dans la description un listage de séquences qui satisfait aux exigences de la règle 30(1), en tant que partie de la description déposée tardivement conformément à la règle 56, le listage de séquences ainsi ajouté est considéré comme une partie de la description à la date de dépôt (qu'elle ait ou non changé). En l'occurrence, la règle 30(2) ne s'applique donc pas.

5.2 Listages de séquences d'une demande contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement

Si la demande contient un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf.II, 4.1.3.1) et si cette dernière comportait des listages de séquences à sa date de dépôt, ces listages font partie de la demande telle qu'elle a été déposée. Il est dérogé dans un cas à cette règle. Ainsi, lorsque les séquences figurent seulement dans les revendications et non dans la description ou les dessins de la demande déposée antérieurement, et que le demandeur n'a pas inclus les revendications de la demande déposée antérieurement dans le renvoi, les séquences en question ne font pas partie de la demande européenne telle qu'elle a été déposée, même si le demandeur a fourni un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI à un stade ultérieur de l'instruction de la demande déposée antérieurement (des listages de séquences déposés ultérieurement ne font pas partie de la description en application de la règle 30(2)).

Si l'OEB ne dispose pas de la demande déposée antérieurement, il ne pourra pas vérifier, conformément à la règle 57j), si le listage est conforme à la règle 30(1) tant que le demandeur n'aura pas produit la copie certifiée conforme et la traduction éventuellement requise, sachant que ces pièces doivent être remises dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (règle 40(3)). Après que l'OEB a reçu la copie certifiée conforme et, le cas échéant, la traduction, il invite le demandeur, dans une notification établie au titre de la règle 30(3), à remédier aux irrégularités (absence de déclaration selon laquelle le listage figurant sur le support de données est identique au listage écrit et/ou listage non fourni sur le support de données prescrit) et à acquitter la taxe pour remise tardive (cf. IV, 5) s'il apparaît que le listage contenu dans la copie et, le cas échéant, dans la traduction n'est pas conforme à la règle 30(1) combinée aux dispositions arrêtées par le Président de l'OEB.

Si la demande antérieure sur laquelle le renvoi est fondé est une demande européenne ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, et si cette demande remplissait *à sa date de dépôt* les conditions de la règle 30 ou de la règle 5.2 PCT combinée à la norme ST. 25 de l'OMPI, il est satisfait automatiquement à toutes les exigences de la règle 30(1) à la date de dépôt de la demande européenne qui contient, au moment de son dépôt, un renvoi à cette demande.

En revanche, dans tous les autres cas, le demandeur devra s'assurer qu'il satisfait à toutes les conditions de la règle 30(1) combinée aux dispositions arrêtées par le Président de l'OEB. Par conséquent, si la demande déposée antérieurement qui sert de base au renvoi ne correspond pas à l'un des types de demandes susmentionnés, le demandeur sera tenu de fournir une version lisible par ordinateur, et conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI, des listages de séquences, ainsi qu'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur le support de données est identique au listage de séquences écrit, afin de remplir les conditions de la règle 30(1) combinée aux dispositions arrêtées par le Président de l'OEB. Il est à cet égard indifférent que la demande déposée antérieurement contienne un listage de séquences écrit conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI. Cela vaut également pour le cas où la demande déposée antérieurement était une demande européenne ou internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, mais qu'un ou plusieurs éléments requis pour satisfaire aux exigences de la règle 30(1) ou de la règle 5.2 PCT combinée à la norme ST. 25 de l'OMPI n'étaient pas fournis à la date de dépôt. En

l'occurrence, la procédure décrite au point IV, 5 sera suivie (envoi d'une notification au titre de la règle 30(3)).

6. Transformation en demande de brevet national

Art. 135

Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est tenu d'appliquer la procédure de délivrance du brevet national ou d'un autre titre de protection prévu par la législation de cet Etat, sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet européen dans les conditions prévues à l'art. 135(1). Si la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai de trois mois prévu à la règle 155(1), la demande cesse de produire les effets visés à l'art. 66 (ce qui signifie que la demande européenne n'aura plus la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés).

Art. 135(2)
Règle 155(2) et (3)

La requête en transformation doit être présentée à l'OEB, sauf si la demande est réputée retirée conformément à l'art. 77(3) ; en pareil cas, la requête doit être introduite auprès du service central de la propriété industrielle auprès duquel la demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions en matière de défense nationale, ce service transmet la requête directement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés, avec une copie du dossier de la demande de brevet européen. Si le service central de la propriété industrielle auprès duquel la demande a été déposée ne transmet pas la requête avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, l'art. 135(4) s'applique (la demande cesse de produire les effets visés à l'art. 66).

Art. 135(3)
Règle 155(2)

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

CHAPITRE V

NOTIFICATIONS CONCERNANT LA FORME ; MODIFICATIONS DE LA DEMANDE ; RECTIFICATIONS D'ERREURS

1. Notification concernant la forme

Si, à la fin de l'examen d'une demande quant à la forme, il apparaît que celle-ci ne répond pas aux conditions de forme, la section de dépôt ou, le cas échéant, la division d'examen établit une notification à l'intention du demandeur. Elle indique dans cette notification toutes les conditions prévues par la CBE auxquelles la demande ne satisfait pas, et lorsqu'il s'agit d'irrégularités qui sont susceptibles d'être rectifiées, elle invite le demandeur à remédier à ces irrégularités dans le délai fixé (cf. III, 16). Les conséquences résultant soit des irrégularités, soit du fait qu'il n'est pas remédié aux irrégularités de façon appropriée dans les délais, par exemple demande réputée retirée, perte du droit de priorité, sont notifiées au demandeur.

En règle générale, selon l'irrégularité constatée, soit :

i) le demandeur se voit impartir un délai par l'OEB, dans les conditions énoncées à la règle 132, pour lever l'objection, par exemple pour produire, en réponse à une invitation, le document de priorité ou le numéro de dépôt de la priorité conformément à la règle 59, soit

ii) un délai fixe s'applique, par exemple deux mois pour remédier à des irrégularités au titre de la règle 58.

Pour de plus amples informations, voir le point E-VIII, 1. Si une irrégularité n'est pas rectifiée en temps utile, les effets juridiques envisagés sont applicables.

2. Modification de la demande

2.1 Dépôt de modifications

Avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le demandeur ne peut modifier la demande que lorsqu'il a été invité par la section de dépôt à remédier à certaines irrégularités. Tel est notamment le cas lorsque la demande telle que déposée ne contient aucune revendication et que le demandeur doit remédier à cette irrégularité en déposant un jeu de revendications en réponse à une notification émise au titre de la règle 58 (cf. III, 15). Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, c'est-à-dire également durant la période où la demande se trouve encore à la section de dépôt, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (règle 137(2)). Toutefois, il doit veiller à ce que la demande de brevet européen ne soit pas modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. également point VI, 1.3 en ce qui concerne la publication des revendications qui ont été modifiées de cette façon en réponse au rapport de recherche européenne, conformément à la règle 137(2)).

Règle 58
Règle 137(1) et (2)
Art. 123(1) et (2)
Règle 68(4)

2.2 Examen des modifications quant à la forme

La section de dépôt examine quant à la forme les modifications présentées par le demandeur avant qu'il n'ait reçu le rapport de recherche. Ces

Règle 58
Règle 137(1)

modifications sont destinées à remédier aux irrégularités notifiées par la section de dépôt. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées, et cette condition oblige la section de dépôt à comparer toute description, toute revendication et tout dessin modifiés avec ceux déposés initialement. Lorsque, par exemple, une nouvelle description est déposée en remplacement d'une description qui a été déposée antérieurement et qui a été refusée en raison de sa non-conformité avec les conditions de forme, la section de dépôt doit comparer les deux descriptions, et l'objection n'est levée que lorsqu'il y a identité entre les textes. Cependant, cette exigence d'identité avec le texte des pièces de la demande telles que déposées ne s'applique pas aux modifications qui remédient aux irrégularités suivantes :

i) dépôt d'au moins une revendication conformément à la règle 58, en l'absence de revendications au moment du dépôt (cf. III, 15) (ces revendications doivent néanmoins satisfaire aux exigences de l'art. 123(2), mais l'examen correspondant est effectué par les divisions de la recherche et d'examen)

ii) dépôt de parties manquantes de la description, ou de dessins manquants en vertu de la règle 56 (cf. II, 5).

Les modifications qui ne se bornent pas à remédier à des irrégularités et qui sont déposées avant la réception du rapport de recherche peuvent être prises en considération dans la suite de la procédure à condition qu'à la réception du rapport de recherche, le demandeur déclare qu'il souhaite les maintenir.

L'examen quant à la forme des modifications déposées après réception du rapport de recherche et avant que la demande ne soit transmise à la division d'examen, incombe à la section de dépôt.

La procédure à suivre pour effectuer des modifications est indiquée à la partie E-II.

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

Règle 139

Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Les requêtes en vue de ces modifications peuvent être introduites à tout moment. Toutefois, s'il s'agit de la correction d'éléments auxquels les tiers estimaient pouvoir se fier et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique, la requête en rectification doit être présentée sans délai ou, tout au moins, suffisamment tôt pour pouvoir être signalée dans la publication de la demande de brevet européen. Lorsque des corrections sont apportées aux revendications de priorité, des dispositions spécifiques sont applicables afin de protéger les intérêts des tiers. Ces dispositions autorisent le demandeur à corriger les revendications de priorité et prévoient un délai à cet effet (cf. règle 52(3) et III, 6.5.2). Ainsi, les informations relatives à la priorité qui ont été corrigées sont disponibles au moment où la demande est publiée. Le demandeur ne peut corriger la revendication de priorité au-delà de cette date, notamment après la publication de la demande, que dans certaines conditions restreintes, à savoir lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'une erreur a été commise (cf. Décisions J 2/92, J 3/91 et J 6/91, JO 6/1994, 375, 365 et 349 resp., ainsi que J 11/92, JO 1-2/1995, 25 et J 7/94, JO 12/1995, 817). Dans chacune de ces décisions, il est fait mention de cas qui s'inscrivent

dans le cadre de la CBE 1973 et où le demandeur a été autorisé à corriger des données relatives à la priorité bien qu'un avertissement n'ait pu être publié à temps avec la demande. Ces cas précis s'appliquent par analogie dans le cadre de la CBE 2000, en ce qui concerne l'admission de requêtes ayant pour objet la correction de revendications de priorité au-delà du délai prévu à la règle 52(3). Pour la correction de la date du dépôt antérieur indiquée, voir également III, 6.6.

Si l'erreur se trouve dans la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Une telle rectification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents, tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (cf. Avis G 3/89 et décision G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 ; cf. également C-VI, 5.4). Les pièces qui doivent être prises en considération pour évaluer si la correction est ou n'est pas admissible sont celles de la demande telle que déposée, y compris toute partie manquante de la description ou tout dessin manquant déposés tardivement conformément à la règle 56, que ce dépôt tardif entraîne ou non une modification de la date de dépôt (cf. II, 5 s.). Cependant, les revendications produites après la date de dépôt en réponse à une invitation émise au titre de la règle 58 (cf. III, 15) ne peuvent pas être utilisées pour évaluer l'admissibilité de la requête.

Règle 139, 2e phrase

Si une demande de brevet européen est déposée par la voie électronique, les documents techniques (description, revendications, abrégé et dessins) peuvent être joints dans le format dans lequel ils ont été établis, à condition que ce format soit mentionné dans la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5. Conformément à cette décision, ces documents techniques peuvent également être joints dans un format autre que les formats mentionnés, si le demandeur indique à l'OEB, lors du dépôt de sa demande, où l'Office peut se procurer le logiciel correspondant dans des conditions acceptables. Si, à la date du dépôt, les documents qui constituent la demande de brevet européen sont disponibles à la fois dans le format prévu par le logiciel de dépôt en ligne *epoline*® et dans un autre format admissible conformément au communiqué précité, les documents transmis dans ce dernier format peuvent également être utilisés pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à une requête en rectification de la description, des revendications ou des dessins.

En particulier, il n'est pas admissible de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande (c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins) par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance (cf. Décision G 2/95, JO 10/1996, 555). La division d'examen statue sur la requête en rectification. Si une requête en rectification est introduite avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, il doit en être fait mention sur la première page du texte publié.

CHAPITRE VI

PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUÊTE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER À LA DIVISION D'EXAMEN

1. Publication de la demande

1.1 Date de publication

La demande est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. Toutefois, la demande peut être publiée avant l'expiration de ce délai, sur requête du demandeur et à condition que les taxes de dépôt et de recherche aient déjà été dûment payées. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont toutes deux effectuées rapidement lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. Art. 93(1)

Si le demandeur renonce à sa date de priorité, la publication est ajournée à condition que la notification de cette renonciation parvienne à l'OEB avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de cinq semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, lorsqu'une priorité est revendiquée, ou à compter de la date de dépôt, si la priorité est abandonnée ou si aucune priorité n'est revendiquée (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.1). L'achèvement effectif des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication est notifié au demandeur en même temps que le numéro de publication et la date de publication prévue. Si la notification de la renonciation parvient après cette période, la publication, si elle n'a pas déjà eu lieu, est effectuée comme si la date de priorité s'appliquait, mais la notification de la renonciation à la priorité doit être publiée au Bulletin européen des brevets (cf. C-V, 3.5). Il convient de procéder de manière analogue, lorsqu'il y a eu perte du droit de priorité dans les conditions prévues à l'art. 90(5).

1.2 Absence de publication ; obstacle à la publication

La demande n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou qu'elle a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de cinq semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (cf. Communiqué de l'OEB, JO 6/2006, 406). Si aucune décision n'a encore été prise alors qu'à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, une requête en décision au sens de la règle 112(2) a bien été reçue (voir JO 11/1990, 455), la demande est néanmoins publiée. Règle 67(2)

Lorsque la demande est retirée après l'achèvement des préparatifs techniques, dans le but de faire obstacle à la publication, il n'est pas garanti que cette publication puisse encore être arrêtée. Cependant, l'OEB tentera (conformément aux principes énoncés dans la décision J 5/1981, JO 4/1982, 155) de faire obstacle à la publication, si, dans le cas d'espèce, cela est encore possible sans grande difficulté, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure de publication.

Règle 15

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

1.3 Contenu de la publication

Règle 68(1), (3) et (4)
Règle 20
Règle 32(1)

La publication doit comporter la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins tels que ces documents ont été déposés, y compris les éventuelles parties manquantes de la description ou les éventuels dessins manquants déposés tardivement conformément à la règle 56 (cf. II, 5), pour autant qu'ils n'ont pas été retirés par la suite (cf. II, 5.5) ; elle doit spécifier également, si possible, la(les) personne(s) désignée(s) comme inventeur(s). Si les revendications ont été déposées après la date de dépôt conformément aux procédures exposées au point III, 15, cela est indiqué lors de la publication de la demande (règle 68(4)).

La publication indique aussi comme Etats contractants désignés tous les Etats parties à la CBE à la date du dépôt de la demande, à moins que le demandeur n'ait retiré des désignations individuelles avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Lorsqu'une demande européenne déposée avant le 1er avril 2009 est publiée, il est possible que les Etats pour lesquels une protection est effectivement recherchée ne soient pas encore connus car le délai de paiement des taxes de désignation prévu à la règle 39(1) court encore. Les Etats qui sont définitivement désignés – suite au paiement effectif des taxes de désignation – sont publiés ultérieurement dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets (cf. Communications de l'OEB, JO 10/1997, 479). Concernant les demandes divisionnaires européennes, cf. le point IV, 1.3.4.

Règle 68(2) et (4)
Règle 66
Règle 139

La publication contient également toute revendication nouvelle ou modifiée introduite par le demandeur en application de la règle 137(2) et, en annexes, le rapport de recherche européenne et l'abrégé arrêté par la division de la recherche, si ces pièces sont disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Dans le cas contraire, l'abrégé est publié tel qu'il a été déposé par le demandeur. L'avis au stade de la recherche n'est pas publié avec le rapport de recherche européenne (règle 62(2)). Il est toutefois ouvert à l'inspection publique (cf. XII, 2.1). S'il est fait droit, conformément aux dispositions de la règle 139, à une requête en rectification d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB, il y a lieu de tenir compte de cette requête lors de la publication. S'il ne peut être statué, avant l'achèvement des préparatifs techniques en vue de la publication, sur une requête en correction d'éléments auxquels les tiers estimaient pouvoir se fier et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique, il convient d'en faire mention sur la première page du texte publié (cf. la jurisprudence dans V, 3), comme il se doit pour toute requête en correction d'erreurs contenues dans la description, les revendications ou les dessins (voir A-V, 3). Lorsque le

demandeur a adressé à l'OEB une déclaration conformément aux dispositions de la règle 32(1) ("solution de l'expert"), il y a également lieu d'en faire mention lors de la publication de la demande. Elle peut contenir des indications supplémentaires laissées à l'appréciation du Président de l'OEB.

A l'exception des documents qui doivent être traduits, les originaux des documents déposés sont utilisés aux fins de la publication dans la mesure où ils remplissent les conditions de forme visées au point IX, 2 ; dans le cas contraire, on utilise les documents modifiés ou les documents de remplacement qui remplissent les conditions précitées. Les éléments prohibés peuvent être supprimés dans les documents, et l'on doit indiquer la place, le nombre de mots et de dessins qui ont été omis (voir points III, 8.1 et 8.2). Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux (règle 147(3)).

1.4 Publication sous forme électronique uniquement

L'ensemble des demandes de brevet européen, des rapports de recherche européenne et des fascicules de brevet européen sont désormais publiés sous forme électronique uniquement, sur un serveur de publication (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.3 et JO 2/2005, 126). Ces documents ne sont pas publiés sur papier.

1.5 Publication séparée du rapport de recherche européenne

Lorsque le rapport de recherche européenne n'a pas été publié avec la demande, il est publié séparément (également sous forme électronique).

2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen

2.1 Notification

La section de dépôt notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et attire son attention sur les dispositions relatives à la requête en examen, énoncées à l'art. 94(1) et (2) et à la règle 70(1). Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de cette mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen (cf. VI, 2.2), à moins que l'erreur ne soit évidente. Cette notification informe également le demandeur que les taxes de désignation doivent être acquittées dans les six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche (cf. III, 11.2 et 11.3).

Règle 69(1) et (2)

2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen

Le demandeur peut présenter la requête en examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête en examen n'est considérée comme présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen. Si le demandeur ne présente pas la requête en examen accompagnée du paiement de la taxe d'examen dans le délai précité, la procédure exposée au point VI, 2.3 est applicable.

Art. 94(1) et (2)
Règle 70(1)

Art. 78(1)a)
Règle 41(1)

Le formulaire de requête en délivrance (Form 1001), qui est obligatoire, contient une requête écrite en examen. Le demandeur n'a plus alors qu'à acquitter en temps voulu la taxe d'examen (art. 94(1) et règle 70(1)).

Art. 11a) RRT

Le demandeur garde par ailleurs la possibilité d'acquitter la taxe d'examen dès qu'il a déposé sa demande. S'il décide, après réception du rapport de recherche européenne, de ne pas poursuivre la procédure relative à la demande et ne donne pas suite à l'invitation visée à la règle 70(2), la demande est réputée retirée, conformément à la règle 70(3), et la taxe d'examen est remboursée dans son intégralité (cf. VI, 2.5).

Points 6.1b) et 12 RPA

Si le demandeur a déposé un ordre de prélèvement automatique, la taxe d'examen est normalement prélevée à la fin du délai de six mois. Pour les cas où il souhaite que la demande soit transmise plus tôt à la division d'examen, cf. RPA à l'Annexe A.1 du supplément n° 1 au JO 3/2009.

Règle 70(1)

La requête en examen ne peut être retirée.

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et 5.2

2.3 Remède juridique

Art. 94(2)
Règle 112(1)

Si la requête en examen n'a pas été valablement présentée avant l'expiration du délai prévu à la règle 70(1), la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. En réponse à cette notification signalant une perte de droits, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 et à la règle 135.

Règle 70(2) et (3)
Règle 112(1)
Art. 121

Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen, avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt, conformément à la règle 70(2), à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans que le demandeur réponde à cette invitation, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. Dans ce cas, il est également possible d'avoir recours au remède juridique visé à l'art. 121 et à la règle 135 (poursuite de la procédure de la demande). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. VI, 2.2 et XI, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est exposée au point C-VI, 1.1.2. Cette procédure, qui est fondée sur la règle 10(4), porte sur le cas où le demandeur renonce au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, cf. VII, 1.3 et 5.2.

2.4 Transmission du dossier à la division d'examen

Art. 16
Art. 18(1)
Règle 10

Si la section de dépôt constate que la requête en examen a été présentée en temps utile, ou que le demandeur a déclaré dans le délai fixé qu'il maintenait sa demande (règle 70(2)), elle transmet la demande à la division d'examen. Dans le cas contraire, la section de dépôt constate la perte du droit (cf. règle 112(1)).

Le dossier transmis à la division d'examen comprend les éléments suivants, dont certains figurent dans un dossier sur papier tandis que d'autres sont contenus dans un dossier électronique correspondant :

i) tous les documents déposés concernant la demande, notamment les documents de priorité, les traductions et toutes modifications ;

ii) toute attestation déposée en raison de la présentation de l'invention dans une exposition (cf. IV, 3), ainsi que les indications fournies, en application des dispositions de la règle 31, lorsque la demande concerne une matière biologique (cf. IV, 4) ;

iii) le rapport de recherche européenne, le cas échéant l'avis au stade de la recherche, l'abrégé dans la version établie par la division de la recherche et, éventuellement, la note interne de recherche ;

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

v) toute correspondance pertinente. Les copies de certaines notifications de l'OEB aux demandeurs ou aux inventeurs, notamment les formulaires OEB 1048, 1081, 1082 et 1133, sont seulement conservées dans le dossier électronique correspondant : leurs éléments les plus importants, comme le formulaire 1190, peuvent à tout moment être imprimés et versés au dossier sur papier.

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

2.5 Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée : Art. 11 RRT

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

ii) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé. Lorsqu'il ignore si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaite ne retirer sa demande que si la taxe d'examen lui est remboursée à 75 %, le demandeur a la possibilité de faire dépendre le retrait de sa demande du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel").

2.6 Réduction de la taxe d'examen

Lorsque les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger usent des facultés ouvertes par les dispositions de l'art. 14(4), la taxe d'examen est réduite (règle 6(3) ensemble l'art. 14(1) RRT) (cf. XI, 9.2.1 et 9.2.3). Art. 14(4) Règle 6(3) Art. 14(1) RRT

CHAPITRE VII

DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'OFFICE DÉSIGNÉ OU ÉLU

1. Généralités

1.1 Introduction

La procédure générale à suivre en ce qui concerne les demandes déposées conformément au PCT pour lesquelles l'OEB agit, est exposée au chapitre E-IX.

Conformément à l'art. 153(2), une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu est réputée être une demande de brevet européen. Pour plus d'informations concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu conformément au PCT, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT".

Art. 153(2)

Pour engager la phase européenne, il convient de satisfaire aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne énoncées à la règle 159 (cf. VII, 1.2 et 1.3). Pour l'entrée dans la phase européenne, il est vivement recommandé aux demandeurs d'utiliser la version la plus récente du formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement sous forme d'imprimé auprès de l'OEB, sous forme de document modifiable électroniquement à partir du site Internet de l'OEB, ou avec le logiciel de dépôt en ligne epoline®.

Le présent chapitre indique quelles sont les **différences** par rapport à la procédure décrite dans les chapitres précédents de cette partie A des directives, lorsque l'Office traite les demandes internationales en qualité d'office désigné ou élu. Il est toutefois nécessaire auparavant d'examiner brièvement certaines des dispositions applicables aux demandes internationales (cf. VII, 1.2 1.3 et 1.4 ci-après).

1.2 Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction

Le traitement initial et l'examen quant à la forme des demandes internationales sont effectués pendant la phase internationale par les administrations prévues par le PCT et conformément aux dispositions du PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. E-IX, 5.5 et 6.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'art. 20(1)a) PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'art. 22 PCT, même si le Bureau international n'a pas communiqué de copie au titre de l'art. 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).

Art. 23 PCT
Art. 40 PCT
Règle 49.1 a-bis) PCT
Art. 24(1)iii) PCT
Règle 159(1)
Règle 160
Art. 121
Art. 2, n° 12 RRT

Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'art. 22 ou

39 PCT et à la règle 159(1)a), de fournir une traduction, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. La demande est réputée retirée si la traduction n'est pas fournie dans ce délai (règle 160(1)). Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 160(3)). La règle 112(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, une traduction est produite et la poursuite de la procédure est valablement requise (en acquittant la taxe prescrite) (art. 121 et règle 135(1)).

1.3 Taxe de dépôt, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication

Règle 159(1)
Règle 160
Art. 2, n° 12 RRT

Conformément à la règle 159(1)c), le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de dépôt, y compris la taxe additionnelle éventuelle pour les pages au-delà de trente-cinq (cf. III, 13.2), dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. En outre, la règle 159(1)d) prévoit que le demandeur doit payer la taxe de désignation avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à la règle 39(1) a expiré plus tôt. Conformément à la règle 159(1)f), la requête en examen doit également être présentée avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à la règle 70(1) a expiré plus tôt. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, une taxe de recherche doit aussi être versée à l'OEB dans ce délai. Si la taxe de dépôt, la taxe additionnelle, la taxe de recherche ou la taxe de désignation ne sont pas payées dans le délai prévu, ou que la requête en examen n'est pas présentée en temps voulu, la demande est réputée retirée.

En ce qui concerne les demandes entrant dans la phase européenne avant le 1er avril 2009 (cf. III, 11.3.2), la demande est également réputée retirée si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans les délais, et toute désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été payée en temps utile est aussi réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 160(3)). S'agissant de ces demandes, si le demandeur a utilisé le formulaire 1200 pour l'entrée dans la phase européenne et qu'il a renoncé, en cochant la case correspondante de la rubrique concernée du formulaire, au droit de recevoir la notification visée à la règle 160(3) à l'égard des désignations autres que celles indiquées expressément sur le formulaire 1200, une notification selon la règle 160(3) n'est toutefois émise que si, contrairement à l'intention qu'il avait déclarée à l'origine dans le formulaire 1200, il a omis de payer les taxes de désignation afférentes aux Etats pour lesquels il avait manifesté son intention de payer. Les notifications prévues respectivement à la règle 160(3) et à la règle 112(1) sont envoyées en même temps, et forment une seule et même notification. En réponse à cette notification signalant une perte de droits, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure. Une perte de droit intervient à l'expiration du délai de base (G 4/98, JO 3/2001, 131).

Règle 162

Le cas échéant, les taxes de revendication prévues à la règle 162 doivent être acquittées dans les mêmes délais de base. Dans la négative, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant le défaut de paiement. Si des revendications modifiées sont produites pendant ce délai supplémentaire, elles servent de base au calcul du nombre de taxes de revendication dues. Lorsqu'une taxe de

revendication n'a pas été acquittée en temps voulu, la revendication concernée est réputée abandonnée. Les caractéristiques d'une revendication réputée abandonnée au titre de la règle 162(4), qui ne figurent pas par ailleurs dans la description ou les dessins, ne peuvent être réintroduites par la suite dans la demande, ni, en particulier, dans les revendications.

1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE

Dans les procédures devant l'OEB ayant trait aux demandes internationales, les dispositions du PCT, complétées par les dispositions de la CBE, sont applicables. En cas de conflit, les dispositions du PCT priment. L'OEB ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou à son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues par le PCT ou à des exigences supplémentaires. Etant donné la primauté des dispositions du PCT et des prescriptions figurant dans la partie X de la CBE, à savoir les art. 150 à 153, relatifs aux demandes internationales au titre du PCT, la procédure exposée dans les chapitres précédents de la présente partie A des directives ne s'applique pas nécessairement aux demandes internationales. En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, il n'est pas nécessaire que la section de dépôt soumette la copie de la demande communiquée à l'OEB à un examen quant à la forme, sauf dans les conditions indiquées ci-après. D'autre part, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être produite, la section de dépôt doit procéder, pour cette traduction, à un examen quant à la forme plus approfondi. Art. 150(2)

Les modalités de l'examen quant à la forme d'une demande internationale, **dans la mesure où elles diffèrent** de celles applicables aux demandes européennes directes, sont examinées ci-dessous compte tenu des dispositions énoncées dans les sections appropriées des chapitres antérieurs de la présente partie A. Sauf indication contraire, les observations concernent la traduction de la demande internationale.

2. Dispositions relevant du chapitre II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")

Les dispositions du point II, 1 ("Lieu et modalités de dépôt des demandes) ne sont pas applicables aux demandes internationales, sauf lorsqu'il est fait explicitement mention des demandes internationales, y compris les demandes euro-PCT.

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

Les dispositions du point II, 3 ("Procédure de dépôt") ne sont pas applicables.

Des dispositions portant, à l'instar de la règle 56, sur le dépôt tardif de parties manquantes figurant intégralement dans le document de priorité sont également prévues dans le PCT (règle 20.5 - 20.8 PCT).

La date de dépôt (cf. II, 4 "Examen lors du dépôt") d'une demande euro-PCT est celle qui est attribuée au titre du PCT par l'administration PCT qui a agi en qualité d'office récepteur. Toutefois, il convient de vérifier si la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été payées, et si, le cas échéant, une traduction a été produite conformément à l'article 153(4) et à la règle 159(1). Le délai imparti pour la production de la traduction et pour le paiement des taxes précitées est celui précisé au point VII, 1.2 et 1.3.

Si la demande n'est pas réputée retirée, une copie de la demande est transmise à la division de la recherche en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un rapport de recherche complémentaire (cf. E-IX, 5.4).

3. Dispositions relevant du chapitre III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme")

3.1 Représentation

Les dispositions du point III, 2 ("Représentation") sont applicables aux demandes internationales, que celles-ci soient présentées dans une des langues officielles ou sous forme de traduction. Un mandataire agréé ayant le droit d'exercer auprès d'administrations internationales prévues par le PCT n'est pas nécessairement habilité à agir auprès de l'OEB (voir art. 27(7) PCT). En ce qui concerne la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, cf. la dernière version du Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT.

Règle 163(4) à (6)

En cas de pluralité de demandeurs, si les indications suivantes, à savoir :

i) l'adresse

ii) la nationalité

iii) l'Etat du domicile ou du siège,

n'ont pas été fournies pour un ou plusieurs des demandeurs pendant la phase internationale et si elles font toujours défaut à l'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 159(1), l'OEB invite le demandeur à fournir ces indications dans un délai de deux mois, faute de quoi la demande sera rejetée. Il en va de même lorsque les exigences en matière de représentation ne sont pas remplies à l'expiration du délai de 31 mois. Par conséquent, s'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans les délais, les mêmes conséquences s'appliquent. Si le demandeur ne répond pas à temps à l'invitation précitée, il peut requérir la poursuite de la procédure.

3.2 Conditions de forme

Il convient d'examiner si la demande satisfait aux conditions de forme prescrites au point III, 3 ("Conditions de forme"). Ces conditions sont en général identiques aux prescriptions correspondantes du PCT, et aucun examen supplémentaire ne devrait être nécessaire lorsque la demande est présentée dans une des langues officielles.

3.3 Requête en délivrance

Pour les demandes internationales, la requête en délivrance (cf. III, 4 ("Requête en délivrance")) sera rédigée sur le formulaire de requête prévu par le PCT (Form PCT/RO/101). Ce formulaire correspond d'une manière générale au formulaire de requête en délivrance de l'OEB (Form 1001) et

prévoit la mention des indications énumérées à la règle 41(2), à l'exception des points mentionnés aux lettres e) et f) de ladite règle.

3.4 Désignation de l'inventeur

Il y a lieu de se conformer aux dispositions figurant au point III, 5. ("Désignation de l'inventeur") précisant que la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, et ce quelle que soit la langue de la demande internationale, à moins que l'inventeur n'ait déjà été désigné dans la requête PCT. Lorsque l'inventeur a été désigné dans la requête PCT, il ne peut renoncer à son droit d'être mentionné dans la demande publiée. Si l'inventeur n'a pas été désigné dans la demande internationale avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité revendiquée la plus ancienne, l'OEB invite le demandeur à déposer une telle désignation dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne remédie pas à l'irrégularité constatée dans les délais, la demande est rejetée en vertu de la règle 163(6). Cette décision est signifiée au demandeur en application de la règle 111. Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure.

Règle 163(1)

3.5 Revendication de priorité

La revendication de priorité (cf. III, 6 ("Revendication de priorité")) pour les demandes internationales se fonde sur la date ou les dates revendiquées en vertu des dispositions du PCT. Normalement, la copie de la demande antérieure visée au point III, 6.7, c'est-à-dire le document de priorité, est transmise à l'OEB agissant en qualité d'office désigné par le Bureau international et non par le demandeur. Conformément à la règle 17.2 PCT, l'OEB demandera au Bureau international de lui fournir, en tant que pratique courante, une copie dès que possible mais pas avant la publication internationale ou, lorsque le demandeur aura demandé que l'examen soit effectué à une date antérieure (en application de l'art. 23(2) PCT), pas avant la date de la requête. Lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1 a) et b) PCT, l'OEB ne peut pas lui demander de copie du document de priorité.

Règle 17.1 et 17.2 PCT

Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro ou cette copie dans un délai qu'il impartit. Toutefois, la règle 53(2) et la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1, prévoyant une exception à l'obligation de fournir une copie de la demande antérieure (cf. III, 6.7), valent aussi pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne. En outre, comme cela a été mentionné ci-dessus, lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1 a) ou b) PCT, l'OEB agissant en tant qu'office désigné ne peut pas lui demander de copie du document de priorité (règle 17.2 a) PCT, deuxième phrase).

Règle 163(2)

Si le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer. Toutefois, il ne peut être délivré de brevet européen tant que le document de priorité ne figure pas dans le dossier. Dans ce cas, le demandeur est informé qu'il ne sera pris aucune décision quant à la délivrance aussi longtemps que le document de priorité fera défaut.

Art. 88(1)
Règle 53(3)

Lorsqu'une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite si l'OEB en fait la demande conformément à la règle 53(3) (cf. III, 6.8 et 6.10).

Des dispositions relatives au rétablissement des droits de priorité (cf. III, 6.6) sont également prévues dans le PCT (règle 26*bis*.3 et 49*ter* PCT). Conformément au PCT, le droit de priorité peut être restauré soit pendant la phase internationale devant l'office récepteur (règle 26*bis*.3 PCT), soit pendant la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (règle 49*ter*.2 PCT).

Il convient de souligner que l'OEB, qu'il agisse en qualité d'office récepteur ou d'office désigné, n'accepte la restauration des droits de priorité que si celle-ci a été effectuée en application du critère de la "diligence requise" (règles 26*bis*.3 a)i) et 49*ter*.2 a)i) PCT). Par conséquent, la restauration des droits de priorité qui a été effectuée par un office récepteur sur la base du critère de l'"inobservation non intentionnelle" est sans effet devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (règle 49*ter*.1 b) PCT).

3.6 Titre de l'invention

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

3.7 Éléments prohibés

Etant donné que des déclarations ou des éléments prohibés ne sont pas nécessairement omis en vertu de l'art. 21(6) PCT, il convient d'examiner si la demande est bien conforme aux dispositions du point III, 8 ("Eléments prohibés"). Lorsque l'OEB est informé par le Bureau international que des déclarations ou éléments ont été omis dans la demande publiée dans le cadre du PCT, la section de dépôt doit s'assurer que les éléments correspondants ne figurent pas dans la traduction produite par le demandeur.

3.8 Taxe de revendication

Le délai imparti pour le paiement de la taxe de revendication visée au point III, 9, est, comme indiqué au point VII, 1.3, de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (règle 162(1)).

3.9 Dessins

Les dispositions figurant au point II, 5 concernant le dépôt des dessins sont identiques aux dispositions correspondantes du PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait donc être nécessaire.

3.10 Abrégé

L'abrégé (cf. III, 10 ("Abrégé")) est inclus dans la copie de la demande internationale transmise à l'OEB.

3.11 Taxe de désignation

Le délai prévu pour le paiement de la taxe de désignation est de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, si le délai prévu à la règle 39(1) a expiré plus tôt (règle 159(1)d)) (cf. III, 11.2.5 et 11.3.9 pour plus de détails).

Si, après la réception de la demande internationale par l'OEB (et avant la date à laquelle le traitement ou l'examen de la demande peuvent débuter), la désignation régionale de tous les Etats parties à la CBE est retirée, la demande euro-PCT, dans la mesure où elle est considérée comme une demande européenne conformément à l'article 153(2), est réputée retirée.

Pour toute information concernant les exigences relatives à l'extension d'une demande euro-PCT aux Etats pour lesquels un accord d'extension avec l'OEB est entré en vigueur, voir III, 12.

4. Dispositions relevant du chapitre IV ("Dispositions particulières")

4.1 Demandes divisionnaires

En ce qui concerne le point IV, 1 ("Demandes divisionnaires européennes"), le PCT ne prévoit aucune disposition relative au dépôt de demandes divisionnaires. Il est possible de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes dont l'objet figurait déjà dans une demande euro-PCT initiale, mais pas avant que cette dernière demande ne soit en instance devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle soit entrée dans la phase européenne (cf. IV, 1.1.1). La demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure (cf. IV, 1.3.3).

4.2 Listages de séquences

Les règles 5.2 et 13ter PCT s'appliquent au dépôt des listages de séquences (cf. IV, 5 ("Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés")). L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. E-IX, 3) utilise la possibilité offerte par la règle 13ter.1 PCT d'inviter, le cas échéant, le déposant à lui fournir le listage de séquences prescrit sous forme électronique, conformément à la norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphes 39 s. (voir l'art. 4 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1 ainsi que le Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2 qui l'accompagne (point II)). Le dépôt de listages de séquences en réponse à une invitation au titre de la règle 13*ter*.1 PCT est subordonné au paiement d'une taxe pour remise tardive (cf. règle 13*ter*.1c) PCT).

S'agissant des demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale devant l'OEB, le demandeur est invité à fournir un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI et à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois si un listage de séquences n'est pas parvenu à l'OEB à l'expiration du délai d'entrée dans la phase régionale (cf. règles 163(3) et 30(3)). Règle 163(3)

5. Dispositions relevant du chapitre VI ("Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen")

5.1 Publication de la demande internationale

La publication de la demande internationale dans le cadre du PCT remplace la publication visée au point VI, 1 à condition que la demande internationale soit publiée dans une des langues officielles de l'OEB. Art. 153(3) et (4)

Lorsque la demande internationale est publiée dans une langue non officielle, la traduction de la demande internationale produite par le demandeur est publiée par l'OEB ; dans la mesure où elles sont pertinentes, les dispositions du point VI, 1 sont applicables à cette publication.

5.2 Requête en examen

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

Le délai imparti pour le dépôt de la requête en examen visée au point VI, 2 court à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, conformément à l'art. 21 PCT. Toutefois, ce délai n'expire pas avant le délai visé à la règle 159(1)f) (qui est de 31 mois à compter de la date de priorité). Voir également VII, 1.3.

5.3 Recherche européenne complémentaire

Règle 70(2)

Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse l'invitation visée à la règle 70(2) (cf. VI, 2.3, 2e paragraphe, et J 8/83, JO 4/1985, 102).

6. Réduction et remboursement des taxes concernant les demandes internationales (PCT)

Cf. XI, 9.3 et 10.2.

CHAPITRE VIII

LANGUES

1. Dispositions concernant la langue de la procédure

1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées dans n'importe quelle langue. Cependant, si elles sont déposées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB (allemand, anglais ou français), une traduction en allemand, en anglais ou en français doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (règle 6(1)). Cette traduction peut être ultérieurement rendue conforme au texte original de la demande (mais cf. VIII, 6.2). En ce qui concerne la procédure suivie lorsque la traduction n'est pas produite dans les délais, voir point III, 14.

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

Si, à la place de la description, la demande contient un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf. II, 4.1.3.1) et que la demande antérieure utilisée aux fins du renvoi ne soit pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, le demandeur doit, dans ce cas également, produire une traduction dans l'une des langues officielles dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. En ce qui concerne la procédure suivie lorsque la traduction n'est pas produite dans les délais, voir point III, 14.

Règle 40(3)

Toutefois, l'emploi d'une langue non officielle ne permet pas de bénéficier automatiquement d'une réduction de la taxe de dépôt. Cette réduction est assujettie à des conditions particulières (cf. XI, 9.2.1 et 9.2.2).

1.2 Langue de la procédure

La langue (au choix l'allemand, l'anglais ou le français) dans laquelle la demande est déposée ou dans laquelle elle est traduite ultérieurement constitue la "langue de la procédure". Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. Cette langue est également celle utilisée par l'OEB durant la procédure écrite (en ce qui concerne les documents qui ne sont pas déposés dans la langue prescrite, cf. VIII, 4 ci-dessous).

Art. 14(3)
Règle 3(2)

1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61

Toute demande divisionnaire européenne doit être déposée dans la même langue de la procédure que la demande antérieure. Une demande divisionnaire ne peut pas être déposée dans une autre langue ; même si la demande initiale a été déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français et a été traduite ultérieurement, le demandeur ne peut pas effectuer le dépôt de la demande dans cette langue non officielle. Il en va de même pour le dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen au titre de l'art. 61(1)b).

Règle 36(2)
Art. 61(2)

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

Dans la procédure écrite devant l'OEB, toute partie peut utiliser l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'art. 14(3).

Règle 3(1)
Art. 14(3) et (4)
Règle 6(2)

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat partie à la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Ainsi, un demandeur suisse ou italien peut répondre en italien à une notification émise par la division d'examen au titre de l'art. 94(3). Le demandeur est tenu de fournir une traduction de ce document dans une langue officielle de l'OEB (règle 6(2)). Cette traduction peut être rédigée dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB, quelle que soit la langue de la procédure.

Normalement, la traduction doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; toutefois, si cette dernière est un acte d'opposition, un recours ou une requête en révision (art. 112bis), le délai est prorogé jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours, ou du délai de présentation de la requête en révision, si ces délais expirent plus tard.

3. Documents utilisés comme moyens de preuves

Règle 3(3)

Les documents utilisés comme moyens de preuve peuvent être produits en toute langue. Cela vaut pour toute procédure devant l'OEB et notamment pour les publications (par exemple un article extrait d'un périodique russe cité par un opposant pour apporter la preuve d'un manque de nouveauté ou d'activité inventive). Toutefois, l'instance chargée d'examiner le cas peut demander une traduction dans l'une des langues de l'OEB au choix de la personne qui produit le document. Si le document est produit par le demandeur au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet européen, l'OEB devrait demander une traduction, à moins que les examinateurs n'aient une parfaite maîtrise de la langue utilisée. Dans la plupart des cas, ces documents seront, toutefois, produits au cours de la procédure d'opposition et une traduction sera en règle générale requise. L'instance concernée peut demander que cette traduction soit produite dans un certain délai à déterminer cas par cas. Le délai imparti devrait être fixé en fonction de la langue utilisée ainsi que de la longueur du document à traduire, et compte tenu des dispositions de la règle 132 (deux mois au minimum, quatre mois au maximum, six mois à titre exceptionnel). Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, l'OEB peut ne pas tenir compte du document en question.

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

4.1 Documents constituant la demande de brevet européen

Art. 78(1)

Comme cela a été expliqué au point VIII, 1.1, tous les documents qui constituent la demande de brevet européen peuvent être fournis dans n'importe quelle langue (à savoir les documents visés au point II, 4.1, ainsi que les revendications et le texte des dessins produits le cas échéant à la date de dépôt). Il n'est donc pas possible de produire les documents en question dans une langue non autorisée pourvu que ceux-ci soient tous rédigés dans la même langue et fournis à la date de dépôt.

Cependant, les demandes divisionnaires et les demandes visées à l'art. 61(1)b) doivent être déposées dans la langue de la procédure de la demande antérieure dont elles découlent (cf. IV, 1.3.3).

4.2 Autres pièces

Si une autre pièce qui ne fait pas partie des pièces de la demande (par exemple une lettre du demandeur en réponse à une invitation au titre de l'art. 94(3)) n'est pas produite dans l'une des langues prescrites, ou si, lorsqu'il a été fait usage de l'art. 14(4), la traduction requise n'a pas été produite en temps utile, ces pièces sont réputées n'avoir pas été reçues. La personne qui a produit le document en reçoit notification de l'OEB. En ce qui concerne les lettres accompagnant un acte de procédure à effectuer dans un certain délai (par ex. envoi de la désignation de l'inventeur, de la copie certifiée conforme de la demande antérieure revendiquée comme priorité ou de la traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB, conformément à la règle 53(3)), les principes suivants sont applicables : si le numéro de la demande européenne est indiqué, le document est joint à cette demande et l'acte de procédure est reconnu comme ayant été accompli. Le reste de la lettre d'accompagnement n'est pas pris en considération. Pour ce qui est de la signature de lettres d'accompagnement, cf. IX, 3.1.

Art. 14(4)
Règle 3(1) et (2)

Conformément à l'art. 115, tout tiers peut, après la publication de la demande de brevet européen, présenter par écrit des observations concernant la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Ces observations écrites doivent être produites en allemand, en anglais ou en français. Si ce n'est pas le cas, elles sont réputées ne pas avoir été reçues.

Art. 115
Règle 114(1)

La pièce qui n'a pas été produite dans la langue prescrite, même si elle est réputée n'avoir pas été reçue, fait partie du dossier et, partant, est ouverte à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4). Les observations des tiers et les actes d'opposition sont notifiés respectivement au demandeur ou au titulaire du brevet, même si les pièces correspondantes n'ont pas été produites dans la langue prescrite et sont donc réputées n'avoir pas été produites (cf. art. 14(4) et règle 3(1) concernant l'acte d'opposition, ou art. 14(4) et règle 114(1) concernant les observations des tiers) (cf. D-IV, 1.2.1(v) en ce qui concerne l'effet juridique produit lorsque l'acte d'opposition et la déclaration d'intervention du contrefacteur présumé ne sont pas rédigés dans la langue prescrite).

Art. 128(4)
Art. 14(4)

5. Traduction du document de priorité

Cette question est traitée aux points III, 6.8 et 6.10, C-V, 3.4 et D-VII, 2.

6. Texte faisant foi

6.1 Remarque générale

Le texte d'une demande de brevet ou d'un brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Par conséquent, la traduction des revendications du fascicule, exigée aux termes de l'art. 14(6), n'est fournie qu'à titre d'information.

Art. 70(1)

6.2 Conformité de la traduction avec le texte original

Lorsque le demandeur a déposé une demande dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB conformément à l'art. 14(2), ou lorsque la demande contenait un renvoi à une demande déposée antérieurement qui n'était pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB (cf. II, 4.1.3.1), et que la question se pose de savoir si une modification, proposée par le demandeur ou le titulaire du brevet étend l'objet de la demande ou du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et va

Règle 7
Art. 70(2)
Art. 14(2)

donc à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2), l'OEB suppose normalement, sauf preuve du contraire, que la traduction initiale en allemand, en anglais ou en français est conforme au texte original dans la langue de départ, qui peut être n'importe quelle langue (par exemple, le japonais). Toutefois, c'est sur la base du texte original que cette question doit être tranchée. De même, c'est le texte original qui détermine le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée aux fins de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 7.1). Une traduction erronée à partir de la langue initiale du dépôt peut être rendue conforme au texte original de la demande pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB, à savoir pendant la durée de la procédure précédant la délivrance du brevet, ainsi qu'au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, au cours de la procédure d'opposition, une modification destinée à rendre conforme une traduction ne doit pas être permise si elle est contraire aux dispositions de l'art. 123(3), c'est-à-dire s'il s'agit d'une modification des revendications du brevet de nature à étendre la protection conférée.

7. Certification de la traduction

Règle 5

L'OEB a le droit d'exiger une attestation certifiant que la traduction produite est une traduction correcte du texte original, dans un délai qu'il impartit. Il conviendrait de ne faire usage de ce droit que selon le cas d'espèce et lorsque l'examinateur concerné a de sérieux doutes quant à l'exactitude de la traduction. L'attestation peut être demandée soit à la personne qui a effectué la traduction, soit à toute autre personne compétente. Si cette attestation n'est pas produite en temps voulu, le document sera réputé ne pas avoir été reçu, à moins que la CBE n'en dispose autrement. La poursuite de la procédure peut être requise au titre de l'art. 121 et de la règle 135 pour cette perte partielle de droits.

Règle 71(3)

En principe, il n'est pas nécessaire de produire une attestation pour les traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, exigées aux termes de la règle 71(3).

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

Règle 4

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

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS COMMUNES

1. Représentation

1.1 Représentation par un mandataire agréé

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

Art. 133(1) et (2)
Art. 90(3)
Règle 152

1.2 Représentation par un employé

Les parties qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants ne sont pas tenues d'être représentées par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB. Ces parties, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, peuvent être représentées par un employé ; celui-ci ne doit pas être nécessairement un mandataire agréé, mais il doit disposer d'un pouvoir. Toutefois, lorsque ces parties souhaitent être représentées devant l'OEB, elles ne peuvent l'être que par un mandataire agréé. Les parties peuvent également agir elles-mêmes directement devant l'OEB, même lorsqu'elles sont représentées par un employé ou par un mandataire agréé. Lorsque les instructions communiquées par la partie et par son représentant sont contradictoires, chacun d'eux doit être informé de la démarche entreprise par l'autre.

Art. 133(3)
Art. 134(1)
Règle 152

1.3 Représentant commun

Les codemandeurs, les cotitulaires ou des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou présenter une requête en intervention ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un représentant commun. Lorsque la requête en délivrance du brevet européen, l'opposition ou la requête en intervention ne désigne pas de représentant commun, la partie citée en premier lieu dans le document en question est réputée être le représentant commun. Celui-ci peut donc être une personne morale. Toutefois, si l'une des parties est tenue de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que la partie citée en premier lieu n'ait elle-même désigné un mandataire agréé. Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun,

Art. 133(4)
Règle 151(1)

les dispositions ci-dessus sont applicables. Si leur application est impossible, l'OEB invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai qu'il leur impartit. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB désigne lui-même le représentant commun.

Pour que la règle 151 soit applicable, chaque partie ou son représentant dûment autorisé doit avoir signé le document sur lequel se fonde sa participation (requête en délivrance, opposition, etc.) (cf. également III, 4.2.2 et IX, 3.2 et 3.4). Faute d'avoir fourni cette signature, une personne ne peut être valablement partie à la procédure et, par conséquent, elle ne peut être représentée par un représentant commun.

1.4 Liste des mandataires agréés ; avocats

Art. 134(1) et (8)

La représentation de personnes physiques ou morales ou de sociétés assimilées à une personne morale ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Toutefois, la représentation au même titre qu'un mandataire agréé peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention.

1.5 Pouvoir signé

Règle 152

Les mandataires agissant devant l'OEB doivent, sur requête, déposer un pouvoir signé (cf. IX, 3.2) dans un délai imparti par l'OEB. Si les conditions énoncées à l'art. 133(2) ne sont pas remplies, le même délai est fixé pour l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, le dépôt du pouvoir. Les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'art. 134(8), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé ; dans les procédures euro-PCT, ces personnes ne sont pas non plus tenues de déposer un pouvoir signé si elles ont déjà déposé, auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur, un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Le pouvoir peut aussi être déposé par le demandeur. Ceci vaut également lorsque le demandeur est tenu d'être représenté, étant donné qu'en s'acquittant lui-même de l'obligation d'être représenté en bonne et due forme, le demandeur n'accomplit pas encore un acte assujetti à la représentation en application de l'art. 133(2).

Tout pouvoir demeure valide aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'OEB. Sauf dispositions contraires du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant.

1.6 Pouvoir général

Art. 133(2)
Règle 152(2), (4), (7), (8) et (9)

Le pouvoir peut être donné pour plusieurs demandes ou plusieurs brevets. De même, la partie donnant le pouvoir peut déposer un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Les mêmes dispositions sont applicables à la révocation du pouvoir.

1.7 Invitation à déposer un pouvoir

Si l'OEB est avisé de la désignation d'un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'art. 134(8) ou d'un employé qui agit pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui n'est pas un mandataire agréé, sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai qui doit être imparti par l'OEB. Si une partie qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, n'a pas satisfait aux obligations prévues à l'art. 133(2) (cf. point IX, 1.1), l'invitation à déposer le pouvoir lui sera envoyée. Le même délai sera fixé pour l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, pour le dépôt du pouvoir. Ce délai peut être prorogé sur requête du mandataire ou de la partie concernée, conformément aux dispositions de la règle 132 (cf. E-VIII, 1.6). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, à l'exception du dépôt de la demande de brevet, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres effets juridiques prévus par la CBE, et le mandant en est informé.

Règle 152(2) et (6)
Règle 132

2. Forme des documents

2.1 Documents constituant la demande de brevet européen

Les conditions de forme auxquelles les pièces de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins et abrégé) doivent satisfaire sont définies à la règle 49 et, pour les dessins, à la règle 46. Le Président de l'OEB peut arrêter des exigences de forme et des exigences techniques particulières régissant le dépôt de documents, notamment le dépôt de documents par des moyens techniques (règle 2(1)). Un avis relatif à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC a été publié au JO 1-2/1993, 59. Les conditions particulières applicables aux dessins sont exposées dans le chapitre X. Toutefois, ce chapitre devrait également être consulté pour les autres documents mentionnés, étant donné que les observations qui y figurent sur les dispositions de la règle 49 sont d'application générale. En l'occurrence, il suffit d'attirer l'attention sur la règle 49(7) qui stipule que "les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge".

2.2 Documents remplaçant certaines pièces et traductions

Les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2) ou à la règle 40(3) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

Règle 49(1)
Règle 50(1)

2.3 Autres documents

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

Règle 50(2)

2.4 Nombre de copies

Les documents qui se rapportent à plusieurs demandes de brevet ou à plusieurs brevets (par exemple un pouvoir général), ou qui doivent être transmis à plusieurs parties, ne doivent être produits qu'en un seul exemplaire. Cependant, les lettres d'accompagnement relatives à des documents produits (formulaire 1038 en particulier) doivent être soumises

en un exemplaire pour chaque dossier auquel le document qu'elles accompagnent se rapporte.

Ainsi, lorsque deux demandes différentes ont une revendication de priorité commune, il suffit que le demandeur produise un seul exemplaire du document de priorité. Celui-ci doit toutefois être accompagné par deux lettres différentes, qui se rapportent respectivement à l'une ou l'autre demande (de préférence deux exemplaires du formulaire 1038). Chaque lettre (ou le formulaire 1038) doit être dûment signé(e) et mentionner le numéro de la demande pour laquelle le document de priorité est produit (cf. également IX, 3.1).

2.5 Documents produits ultérieurement

Règle 2(1)

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen, qui sont visés à la règle 50, peuvent être déposés par remise directe ou par voie postale ou, à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité, par télécopie auprès des bureaux de réception de l'OEB (cf. II, 1.2). Ils ne peuvent pas être déposés sur disquette, par Télétex, par courrier électronique, par télégramme, par télex ou par des procédés analogues (cf. également communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique, JO 10/2000, 458). Si des documents relatifs à des demandes de brevet européen sont déposés par télécopie, il y a lieu de produire, sur invitation de l'OEB et dans un délai de deux mois, une lettre de confirmation qui reproduit le contenu des documents transmis sous cette forme et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette requête, la télécopie est réputée non reçue (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3).

L'OEB exige en règle générale une confirmation écrite si la qualité des pièces ainsi transmises est insuffisante.

Art. 14(4)
Règle 6(2)

Si une partie, qui envoie une télécopie, use des possibilités offertes par l'art. 14(4), le document à produire doit l'être dans la langue de la télécopie. Ainsi, le document est réputé reçu à la date de réception de la télécopie. Le délai prévu à la règle 6(2) pour produire la traduction du document, qui est prescrite à l'art. 14(4), commence à courir le jour suivant la réception de la télécopie.

Pour le dépôt de pièces sous forme électronique, soit en ligne, soit sur supports de données électroniques, après que la demande a été déposée, voir II, 1.3, 2^{e} paragraphe.

3. Signature des documents

3.1 Documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen

Règle 50(3)
Art. 133

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

Il y a lieu de joindre aux documents produits, tels que le document de priorité ou sa traduction, une lettre d'accompagnement signalant que ces documents sont adressés à l'OEB, ou tout au moins d'en faire mention par écrit à même ces documents ; cette lettre ou cette mention doit être dûment signée par une personne autorisée à agir devant l'OEB. Ceci vaut également, par exemple, pour le dépôt de la désignation de l'inventeur, lorsque celle-ci porte la signature d'un demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE (en ce qui concerne le pouvoir, cf. point IX, 1.5). La signature de la personne habilitée, qui confirme l'existence de l'acte de procédure écrit, sert à clarifier l'état de la procédure. Elle permet de vérifier si l'acte de procédure a été valablement effectué, et elle empêche que soient tournées les dispositions concernant la représentation obligatoire. Le formulaire 1038 (lettre d'accompagnement de pièces produites postérieurement au dépôt) peut également être utilisé comme lettre d'accompagnement. Un formulaire séparé doit être fourni pour chaque dossier (voir communiqué de l'OEB, JO 1-2/1991, 64). Il en va de même lorsque le demandeur, au lieu d'utiliser le formulaire 1038, présente une lettre d'accompagnement avec le document concerné (cf. également IX, 2.4). En cas de dépôt électronique, plusieurs pièces d'un dossier peuvent être jointes à un seul formulaire 1038E.

Si un document non visé au point IX, 3.2 n'est pas signé, l'OEB doit inviter l'intéressé à signer ce document dans un délai déterminé. Il en va de même lorsque le document concerné porte la signature d'une personne non habilitée (par ex. la signature de la secrétaire d'un représentant disposant d'un pouvoir). Dans ce cas, l'irrégularité de la signature est assimilée à un défaut de signature par une personne habilitée, afin que l'intéressé puisse bénéficier du délai. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date de réception. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu. De même, les pièces déposées électroniquement doivent être signées par une personne habilitée, même si leur transmission peut se faire à l'aide d'une carte à puce intelligente délivrée à une autre personne. Voir également ci-dessous IX, 3.2. Règle 50(3)

3.2 Documents faisant partie de la demande de brevet européen

Outre les documents visés au point IX, 3.1 ci-dessus, certains documents faisant partie de la demande doivent être signés. Il s'agit notamment de la requête en délivrance, de la désignation de l'inventeur et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire. Lorsque des demandes de brevet européen sont déposées par voie électronique, une image en fac-similé de la signature manuscrite du signataire, une signature sous forme d'une série de caractères ou une signature électronique avancée peuvent être utilisées pour signer les documents précités (cf. art. 6 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4).

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

3.3 Forme de la signature

Lorsque le nom d'une partie, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est apposé à l'aide d'un tampon, il doit être accompagné d'une signature écrite de la main de l'intéressé. Des initiales ou autres abréviations ne sont pas considérées comme des signatures valables. Lorsque l'intéressé est une personne morale, un document peut, en règle générale, être signé par toute personne qui se présente comme étant habilitée à le signer pour le compte de celle-ci. L'OEB ne vérifie pas si le

signataire est bien habilité, sauf lorsqu'il existe une raison de penser qu'il ne l'est pas et, dans ce cas, il doit être invité à fournir la preuve de son habilitation.

En cas de dépôt d'un document par télécopie, la reproduction, sur la télécopie, de la signature de la personne qui dépose le document sera jugée suffisante. Le nom et la qualité de cette personne doivent pouvoir être déterminés sans ambiguïté d'après la signature (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3).

3.4 Codemandeurs

Règle 151(1)

En cas de pluralité de demandeurs (cf. IX, 1.3), chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun d'entre eux doit signer la requête en délivrance et, le cas échéant, la désignation du représentant commun. Cette disposition s'applique également si l'un des demandeurs est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 151(1), première phrase. Le représentant commun peut toutefois signer la désignation de l'inventeur et tous les documents postérieurs au dépôt de la demande, conformément à la règle 50(3). Les pouvoirs donnés par plusieurs demandeurs doivent être signés par tous les demandeurs.

CHAPITRE X

DESSINS

Le présent chapitre des directives traite des exigences auxquelles doivent satisfaire les dessins contenus dans la demande ou le brevet. Toutefois, il est à noter que les remarques concernant les dispositions de la règle 49 s'appliquent généralement aux documents qui constituent la demande de brevet européen et aux documents qui les remplacent. Règle 49 Règle 50

1. Graphismes considérés comme des dessins

1.1 Dessins techniques

Sont considérés comme dessins au sens de la CBE tous les dessins techniques, par exemple : les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections, les détails avec changement d'échelle, etc. Sont également considérés comme des dessins "les schémas d'étapes de processus et les diagrammes", ces termes incluant les schémas fonctionnels et les représentations graphiques d'un phénomène déterminé qui expriment les relations existant entre deux ou plusieurs grandeurs. Règle 46(3)

Il existe aussi d'autres graphismes qui peuvent être insérés dans la description, les revendications ou l'abrégé et qui ne sont pas alors soumis aux mêmes exigences que les dessins. Ce sont les formules chimiques ou mathématiques et les tableaux. Ils sont étudiés au point X, 11, ci-après. Néanmoins, ces graphismes peuvent être présentés comme des dessins, auquel cas ils seront soumis aux mêmes exigences que ces derniers. Règle 49(9)

1.2 Photographies

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

2. Présentation des dessins

2.1 Regroupement des dessins

Tous les dessins doivent être réunis sur les feuilles de dessins spécialement réservées à cet usage et ne peuvent en aucun cas être insérés dans la description, les revendications ou l'abrégé, même si ces textes s'achèvent en haut de page ou laissent une place suffisante et même s'il n'y a qu'une seule figure. Règle 49(9)

2.2 Reproductibilité des dessins

Conformément à la règle 49(2), les dessins doivent être présentés de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par numérisation, photographie, procédés électrostatiques, offset et microfilm en un nombre illimité d'exemplaires. Règle 49(2)

2.3 Figure accompagnant l'abrégé

En ce qui concerne la figure, ou exceptionnellement les figures, devant accompagner le texte de l'abrégé, lorsque la demande de brevet européen

comporte des dessins, on se reportera aux points III, 10.3 et B-XI, 3 vi) et 4. La ou les figures illustrant l'abrégé doit(doivent) être la(les) plus représentative(s) de l'invention et être choisie(s) parmi celles qui accompagnent la demande. Il n'est donc pas permis de dessiner une figure spéciale pour l'abrégé qui serait différente des autres figures de la demande.

3. Conditions quant au support

Règle 49(3) Les dessins doivent être réalisés sur des feuilles de papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable de format A 4 (29,7 cm x 21 cm) (poids recommandé : entre 80 et 120 g/m2, cf. JO 1-2/1994, 74).

Règle 49(2) Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé. L'utilisation de papier carte n'est pas autorisée.

Règle 49(12) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable, ni comporter de corrections. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

Les corrections effectuées doivent être durables et permanentes, de façon à être sans équivoque. Elles doivent être apportées sur tous les exemplaires de la demande. Les produits spéciaux pour corrections, tels que blancs couvrants, sont admis, pourvu qu'ils soient indélébiles et répondent aux autres conditions de la règle 49(12).

Règle 49(4) Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées, et aisément séparées et réunies à nouveau.

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

4. Présentation des feuilles de dessins

4.1 Surface utile des feuilles

Règle 46(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes : marge du haut : 2,5 cm ; marge de gauche : 2,5 cm ; marge de droite : 1,5 cm ; marge du bas : 1 cm.

4.2 Numérotation des feuilles de dessins

Règle 49(6) Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être centrés en haut des feuilles, mais non dans la marge du haut.

Règle 46(1) La numérotation des feuilles de dessins doit apparaître à l'intérieur de la surface maximale utilisable, telle que définie par la règle 46(1). Il sera toutefois admis que la numérotation de la feuille ne se trouve pas au milieu, mais soit décalée vers la droite, dans le cas où un dessin viendrait trop près du milieu du bord de la surface utile. Cette numérotation doit se distinguer nettement des signes de référence, par exemple par l'emploi de chiffres de plus grande dimension.

La règle 49(6) prescrit que toutes les feuilles de la demande de brevet européen soient numérotées consécutivement. En vertu de la règle 49(4), font partie de la demande toutes les pièces suivantes : la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé. La numérotation doit se faire de préférence en utilisant trois séries de chiffres, dont chacune commence par le chiffre 1, la première étant réservée à la requête et déjà imprimée sur le formulaire à utiliser, la seconde commençant avec la première feuille de la description et se poursuivant sans interruption, en passant par les revendications, jusqu'à la dernière feuille de l'abrégé, tandis que la troisième est réservée aux feuilles de dessin et commence à la première d'entre elles. Règle 49(4)

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

5. Disposition générale des dessins

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

5.1 Mise en page

Autant que possible on disposera toutes les figures du dessin verticalement sur les feuilles. Il peut cependant arriver qu'une figure soit plus large que haute ; dans ce cas, il est permis de disposer la figure dans le sens de la plus grande dimension, la partie supérieure de la figure étant orientée du côté gauche de la feuille. Règle 46(2)h)

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

Lorsque la feuille doit être tournée dans le but de lire les figures, la numérotation de la feuille devra se trouver à droite de la feuille.

5.2 Numérotation des figures

Les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles. Règle 46(2)h)

Cette numérotation devrait être précédée de l'abréviation "FIG", quelle que soit la langue officielle dans laquelle est rédigée la demande. Lorsqu'une seule figure suffit à illustrer l'invention, elle n'est pas numérotée et il n'y a pas lieu d'indiquer l'abréviation "FIG". La règle 46(2)d) s'applique aussi aux chiffres et aux lettres identifiant les figures. Ces derniers doivent donc être simples et clairs, et leur combinaison avec des parenthèses, cercles ou guillemets est interdite. Ils devraient être plus grands que ceux utilisés pour les chiffres de référence. Règle 46(2)d)

Une exception à la numérotation définie par la règle 46(2)h) rappelée ci-dessus peut être admise en ce qui concerne uniquement des figures partielles destinées à constituer une figure d'ensemble, qu'elles soient sur une ou plusieurs feuilles. Dans ce cas, la figure d'ensemble peut être identifiée par un numéro, et les parties de cette figure sont identifiées par ce

même numéro suivi d'une lettre majuscule (par exemple : FIG 7 A, FIG 7 B).

5.3 Figure d'ensemble

Règle 46(2)h) Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles.

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

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

6. Éléments prohibés

Règle 48(1) et (2) Les dispositions relatives à l'omission des éléments prohibés visés à la règle 48(1)a) (cf. III, 8.1 et C-II, 7.2) s'appliquent également aux dessins.

Règle 48(1)c) Les éléments visés à la règle 48(1)c) (cf. C-II, 7.4) qui peuvent se trouver dans les dessins, sont constitués notamment par des formes diverses de publicité, par exemple lorsque le demandeur fait apparaître sur les dessins de façon évidente une marque de commerce ou de service, un dessin ou une référence à un modèle industriel, déposé ou non. Ainsi, des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus sont introduits, lesquels sont expressément interdits par la règle 48.

7. Exécution des dessins

7.1 Tracé des lignes et des traits

Règle 46(2)a)
Règle 49(2) En vertu de la règle 46(2)a), les lignes et les traits du dessin doivent remplir plusieurs conditions afin de permettre une reproduction satisfaisante par les divers moyens décrits à la règle 49(2).

Les dessins doivent être exécutés en noir.

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

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

Règle 46(2)e) Toutes les lignes doivent être tracées à l'aide d'instruments, sauf celles pour lesquelles aucun instrument n'a été prévu, par exemple les diagrammes ou la représentation de structures irrégulières.

7.2 Ombres

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

7.3 Coupes

7.3.1 Plans de coupe

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

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

7.3.2 Hachures

Une coupe est disposée et dessinée comme une vue normale dont les parties en section sont hachurées de traits espacés régulièrement, l'intervalle entre les traits étant choisi en fonction de la grandeur de la surface à hachurer. Règle 46(2)b)

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

7.4 Échelle des dessins

Si l'échelle du dessin est telle que tous les éléments de petite dimension indispensables à la compréhension du dessin n'apparaissent pas clairement lorsque le dessin est reproduit par des procédés électroniques ou photographiques après la réduction linéaire aux deux tiers, il conviendra alors d'adopter une plus grande échelle, et éventuellement de séparer la figure en figures partielles, pour que la réduction linéaire aux deux tiers soit encore compréhensible. Règle 46(2)c)

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

7.5 Chiffres, lettres et signes de référence

Les chiffres, lettres et signes de référence ainsi que toutes les indications figurant sur les feuilles de dessin, comme par exemple la numérotation des figures, celle des feuilles de dessin, les textes qui peuvent y être tolérés, les chiffres de graduation d'une échelle, etc... doivent être simples et clairs et non combinés avec des parenthèses, guillemets, cercles ou contours Règle 46(2)d)

quelconques. Les notations "prime", "seconde" (6' ; 35") etc. ne sont pas considérées comme des guillemets et sont donc autorisées.

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

7.5.1 Lignes directrices

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

Règle 46(2)a) Les lignes directrices doivent être tracées comme des lignes du dessin, c'est-à-dire conformément à la règle 46(2)a).

7.5.2 Flèches

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

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

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

7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins

Règle 46(2)g) La règle 46(2)g) impose une dimension minimale de 0,32 cm pour tous les chiffres et lettres utilisés sur les dessins de façon à ce que leur réduction aux deux tiers reste facilement lisible.

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

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

Règle 46(2)i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa.

Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent figurer dans l'ensemble constitué de la description et des revendications. En ce qui concerne la mention de ces signes dans les revendications, on se reportera au point C-III, 4.19.

Règle 49(12) Il faut éviter qu'un élément de dessin ne soit désigné par une référence alors que cet élément n'est pas décrit. Cette situation peut se présenter à la suite de modifications apportées à la description et ayant donné lieu à la suppression de pages ou de paragraphes entiers. Une solution consiste à barrer sur le dessin les signes de référence ayant été supprimés dans la description. Ces corrections doivent alors être conformes à la règle 49(12).

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

Dans le cas de demandes traitant de sujets complexes et comportant de nombreux dessins, il sera admis de placer en fin de description une nomenclature à adapter en fonction des besoins et regroupant tous les signes de référence avec l'appellation de l'élément qu'ils désignent. Cette solution offre de plus l'avantage d'uniformiser la terminologie utilisée dans la description.

7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins

Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande. Règle 46(2)i)

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

7.6 Échelles différentes

Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure. Règle 46(2)f)

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

8. Textes sur les dessins

Rappelons tout d'abord que la règle 46(2)d) et g) s'applique aussi aux textes figurant sur les dessins. Règle 46(2)d) et g)

En ce qui concerne les mentions du genre "coupe suivant AB", on se reportera au point X, 7.3.1.

Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications indispensables. Règle 46(2)j)

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

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

9. Symboles conventionnels

Règle 49(10)

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

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

10. Modification des dessins

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

La modification des dessins obéit généralement aux mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux modifications des autres pièces de la demande, et ne sera pas analysée plus en détail ici. On se reportera donc aux points III, 16, V, 2, C-VI, 3.3, 4.6, 4.7 et 5 et E-II.

Art. 123(2)

Le principe général régissant l'admissibilité des modifications que l'examinateur doit toujours garder présent à l'esprit, est que ces modifications ne doivent pas étendre le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas tendre à introduire de matière nouvelle.

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

11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins

11.1 Formules chimiques ou mathématiques

Règle 49(8)

Les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrites ou dessinées lorsque cela est nécessaire. Il est alors recommandé de s'aider de moyens appropriés tels que normographe ou transferts. Il est admis pour des raisons pratiques de réunir des formules sur une ou plusieurs

feuilles placées en annexe à la description et paginées avec elle. Il est alors conseillé de désigner chaque formule par un signe de référence et la description comportera alors des renvois à ces formules chaque fois que cela sera nécessaire.

Les formules chimiques ou mathématiques doivent utiliser les symboles généralement en usage et être dessinées de manière à ne prêter à aucune ambiguïté. Les chiffres, lettres et signes non dactylographiés devront être lisibles et de dessin identique dans les diverses formules, quel que soit le document dans lequel ils apparaissent. Règle 49(11)

Lorsqu'elles apparaissent dans le texte de la demande ou du brevet, les formules chimiques ou mathématiques doivent avoir des symboles dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut. Lorsqu'elles apparaissent sur les feuilles de dessins, ces symboles doivent alors avoir au moins 0,32 cm de haut. Règle 49(8) Règle 46(2)g)

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

11.2 Tableaux

11.2.1 Tableaux dans la description

Pour des raisons de commodité, les tableaux peuvent également être réunis sur une ou plusieurs feuilles annexées à la description et paginées avec elle. Règle 49(9)

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

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

Rappelons que les caractères doivent satisfaire à la règle 49(8) et que la règle 49(5) concernant la surface maximum utilisable des feuilles s'applique aussi aux tableaux. Règle 49(5) et (8)

11.2.2 Tableaux dans les revendications

Les revendications peuvent comporter des tableaux si leur objet en fait apparaître l'intérêt. Dans ce cas, il est indispensable que ces tableaux soient insérés dans le cours de la revendication concernée, sans qu'il soit possible de les annexer aux revendications ou de renvoyer à ceux qui sont placés dans la description ou en annexe de celle-ci. En effet, la règle 43(6) limite les renvois des revendications à d'autres pièces de la demande aux cas d'absolue nécessité (cf. C-III, 4.17). Le simple fait de vouloir éviter de les recopier n'est pas un cas d'absolue nécessité. Règle 49(9)

CHAPITRE XI

TAXES

1. Généralités

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

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

ainsi que le montant des principales taxes afférentes aux demandes européennes et internationales et un extrait du règlement relatif aux taxes. La liste des comptes bancaires ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets est publiée à la troisième page de couverture du Journal officiel.

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

2. Modes de paiement

Les taxes peuvent être acquittées comme suit : Art. 5 RRT

i) par versement ou virement à un compte bancaire de l'OEB,

ii) par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB à Munich, cf. XI, 4.2 et 4.3.

Le paiement par chèque remis ou envoyé directement à l'OEB a été supprimé avec effet au 1er avril 2008 (JO 11/2007, 533 et 626).

Ni le PCT, ni la CBE n'autorisent le paiement d'une taxe exigible par déduction d'une taxe devant être remboursée.

Exceptionnellement, certaines taxes et certains frais dus au bureau d'information de l'OEB à Munich, notamment pour la délivrance de photocopies par le personnel de l'OEB ou en libre-service, dans le cadre de l'inspection publique, pour l'acquisition de produits d'information brevets ou pour l'obtention d'autres copies de documents de l'OEB et de publications de l'Office, peuvent également être payés par carte de crédit (Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.4).

3. Monnaies

Art. 5 RRT
Point 3 RCC

Les taxes dues à l'OEB sont à verser en euros. Les ordres de débit seront établis en euros.

4. Date à laquelle le paiement est réputé effectué

4.1 Versement ou virement à un compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets

Art. 7(1), (3) et (4) RRT

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

4.2 Compte courant ouvert auprès de l'OEB

4.2.1 Remarques générales

Art. 7(2) RRT

La réglementation applicable aux comptes courants (ci-après dénommée RCC) et ses annexes ont fait l'objet du supplément n° 1 au JO 3/2009. En ce qui concerne les comptes courants, il y a lieu de distinguer :

Point 4 RCC

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

Point 6 RCC

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

4.2.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant

Points 3 et 4 RCC

Les versements en vue d'approvisionner un compte courant doivent s'effectuer en euro. Tout paiement effectué dans une autre monnaie ne sera accepté que si la monnaie concernée est librement convertible. Les paiements doivent être versés sur un compte bancaire de l'OEB. Toutefois, les montants portés au crédit des comptes courants seront toujours exprimés en euro (après conversion au cours du change du jour), car ces comptes sont tenus uniquement dans cette monnaie.

4.2.3 Débit d'un compte courant

L'ordre de débit doit être clair, dépourvu d'ambiguïtés et ne doit pas être assorti de conditions. Il doit porter les données requises permettant d'identifier l'objet du paiement, y compris le montant de chaque taxe ou redevance concernée, ainsi que le numéro du compte à débiter. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire (cf. Décision T 152/82, JO 7/1984, 301). Le débit d'un compte courant a lieu en principe sur la base d'un ordre de débit donné par écrit et signé par le titulaire du compte. Les différents modes de dépôt d'un ordre de débit, y compris le dépôt en ligne et le dépôt par téléfax, sont indiqués au point 6.2 RCC. Aucune confirmation sur papier n'est requise.

Points 6.2 et 6.3 RCC

4.2.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant

En cas de paiement par débit d'un compte courant, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle l'ordre de débit a été reçu par l'OEB, sous réserve que le compte ait été suffisamment approvisionné à cette date. Ceci vaut également lorsque l'ordre de débit, conformément aux points 6.9 ou 6.12 RCC, est joint à une demande déposée auprès d'un service national compétent d'un Etat partie à la CBE. Si l'OEB ne reçoit cet ordre de débit qu'après l'expiration du délai prévu pour le paiement des taxes pouvant être acquittées lors du dépôt, ce délai est réputé respecté lorsque la preuve existe ou lorsque la personne ayant effectué le paiement apporte à l'OEB la preuve que l'ordre de débit a été déposé en même temps que la demande auprès du service compétent de l'Etat contractant, à condition que le compte ait été suffisamment approvisionné à la date d'expiration du délai.

Points 6.3, 6.9, 6.10 et 6.12 RCC

Si, à la date de réception de l'ordre de débit, le crédit du compte courant ne suffit pas à couvrir le montant total des taxes demandées pour une demande (montant restant dû), il n'est pas procédé au prélèvement et le service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB en avise le titulaire du compte, qui pourra obtenir, en approvisionnant le compte et en acquittant une taxe d'administration, que la date de réception de l'ordre de débit soit celle à laquelle le règlement est réputé effectué. La taxe d'administration s'élève à 30 % du montant restant dû ; en outre, la RCC fixe un montant minimum et un montant maximum pour cette taxe.

Points 6.4, 6.5 et 6.6 RCC

4.3 Procédure de prélèvement automatique

Le compte courant peut également être débité sur présentation d'un ordre de prélèvement automatique signé par le titulaire du compte ou au nom de celui-ci (procédure de prélèvement automatique). Seuls les demandeurs, les titulaires de brevet ou leurs mandataires peuvent donner un ordre de prélèvement automatique, valable pour tous les types de taxes qu'ils ont à acquitter dans le cadre de la procédure indiquée dans cet ordre de prélèvement, pour autant qu'il s'agisse de taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique. Toutes ces taxes sont prélevées automatiquement, au fur et à mesure que se déroule la procédure, et sont réputées avoir été reçues dans les délais. Il n'est pas possible de limiter l'ordre de prélèvement automatique à certains types de taxes. La réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) et un avis explicatif font l'objet des Annexes A.1 et A.2 au RCC, qui figurent dans le supplément n° 1 au JO 3/2009.

Point 8 RCC

5. Exigibilité des taxes

5.1 Généralités

5.1.1 Exigibilité

Art. 4(1) RRT
Règle 51(1), 2e phrase

La notion d'exigibilité, telle qu'elle figure dans la CBE, est utilisée dans un sens bien précis. Elle désigne non pas le dernier jour du délai fixé pour le paiement d'une taxe (cf. point XI, 6 "Délais à respecter pour le paiement des taxes"), mais le premier jour à compter duquel un paiement peut être valablement effectué. La date d'exigibilité des taxes découle généralement des dispositions de la CBE ou du PCT. Dans le cas contraire, les taxes sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe. Une taxe ne peut être valablement acquittée avant la date d'exigibilité. Une dérogation à ce principe n'est possible que pour les taxes annuelles, lesquelles peuvent être valablement acquittées au plus tôt trois mois avant leur échéance (voir XI, 5.2.4).

Les paiements non valables effectués avant l'échéance peuvent être remboursés par l'OEB. Si le paiement a été effectué peu avant cette date, l'OEB peut s'abstenir de rembourser. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable qu'à compter de la date d'échéance (en ce qui concerne les taxes annuelles pour la demande de brevet européen, voir XI, 5.2.4).

5.1.2 Montant de la taxe

En cas d'augmentation générale des taxes, la date de référence à prendre en considération pour le calcul du montant d'une taxe est la date du paiement (cf. art. 2 de la décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1992, JO 7/1992, 344). Le jour du paiement constituant la date de référence, il n'est généralement pas nécessaire de calculer la date réelle d'exigibilité, en vue de déterminer le montant des taxes. Il convient cependant de noter qu'une taxe ne peut être valablement acquittée avant l'échéance (à l'exception des taxes annuelles ; à ce sujet, cf. XI, 5.1.1). C'est pourquoi, par exemple, la taxe de délivrance et de publication ne peut être valablement acquittée avant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 71(3).

5.2 Exigibilité de certaines taxes

5.2.1 Taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation

Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont exigibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Concernant la taxe additionnelle exigible, qui fait partie de la taxe de dépôt, cf. le point III, 13.2.

5.2.2 Taxe d'examen

La taxe d'examen est exigible à la date de dépôt de la requête en examen. Etant donné que cette requête figure dans le formulaire prescrit de requête en délivrance (Form 1001), la taxe d'examen peut être acquittée dès la date à laquelle la demande de brevet européen est déposée, à condition que ladite demande soit déposée avec le formulaire prescrit de requête en délivrance. La taxe d'examen peut encore être acquittée jusqu'à l'expiration du délai fixé par la règle 70(1).

5.2.3 Taxe de délivrance et de publication

La taxe de délivrance et de publication est exigible dès l'envoi de la notification établie conformément à la règle 71(3), par laquelle le

demandeur est invité à acquitter cette taxe. Il en est de même pour les taxes de revendication, conformément à la règle 71(6), sauf si elles ont déjà été acquittées au titre de la règle 45(1) et (2) ou de la règle 162(1) et (2).

5.2.4. Taxes annuelles

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

Règle 51(1) et (2)

Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (art. 86(2) ; cf. JO 6/1984, 272).

5.2.5 Taxes de revendication

Les taxes de revendication sont exigibles lors du dépôt du premier jeu de revendications, à savoir à la date de dépôt ou, le cas échéant, à une date ultérieure (cf. III, 9 et 15).

5.2.6 Taxes de limitation/révocation, d'opposition, de recours, de requête en révision

Toutes ces taxes sont exigibles à la date à laquelle le document correspondant est produit (requête en limitation/en révocation, acte d'opposition, acte de recours et requête en révision).

6. Délais à respecter pour le paiement des taxes

6.1 Principe

On considère qu'une taxe est acquittée dans les délais lorsque le paiement est effectué (cf. XI, 4) au plus tard le dernier jour du délai – qui a pu éventuellement être prorogé en vertu de la règle 134.

6.2 Règle de sécurité des dix jours

6.2.1 Conditions

Si la personne qui a effectué le paiement dans un Etat partie à la CBE apporte à l'OEB la preuve qu'elle a rempli, dans le délai au cours duquel le paiement aurait dû être effectué, l'une des conditions ci-après :

Art. 7(3) et (4) RRT

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ; ou

ii) avoir donné à un établissement bancaire un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement ; ou

Point 6.8 RCC

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

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

Art. 7(3)b) et (4) RRT
Point 6.8b) RCC

Dans ce cas toutefois, si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement mais toujours pendant ce délai, une surtaxe de 10 % n'excédant pas 150 EUR devra également être acquittée pour que le délai de paiement soit considéré comme respecté.

6.2.2 Application de la règle de sécurité des dix jours aux versements destinés à approvisionner un compte courant

Point 5.2 RCC

La règle de sécurité des dix jours, prévue à l'art. 7(3)a) et b), deuxième membre de phrase RRT, s'applique par analogie aux versements destinés à approvisionner un compte courant. Lorsque l'un des actes mentionnés au point XI, 6.2.1 i) et ii), est accompli afin d'approvisionner un compte courant, ledit compte est réputé approvisionné le dixième jour après l'accomplissement de l'un des actes susmentionnés, dans la mesure où il s'agit de respecter les délais de paiement en donnant des ordres de débit. Concernant l'application de la taxe d'administration, cf. le point XI, 4.2.4.

6.2.3 Ordres de prélèvement

Points 6.9, 6.10 et 6.12 RCC

Pour les ordres de prélèvement joints aux demandes déposées auprès d'une administration nationale compétente, voir XI, 4.2.4.

6.2.4 Paiement de la taxe au taux normal

Lorsqu'une taxe est payable au taux normal dans un délai normal de paiement, ou qu'elle est payable, avec la taxe de poursuite de la procédure requise, dans le délai applicable en cas de poursuite de la procédure, la taxe de poursuite de la procédure précitée ne doit pas être acquittée si le délai de paiement normal est considéré comme ayant été observé en application de la règle de sécurité des dix jours.

6.2.5 Montant de la taxe à acquitter

Comme indiqué au point XI, 5.1.2, le montant de la taxe à acquitter est celui en vigueur à la date de paiement (cf. également les dispositions provisoires des décisions du Conseil d'administration portant révision des taxes). L'auteur du paiement ne peut donc invoquer à cet égard la règle de sécurité des dix jours pour bénéficier d'un ancien montant, en faisant valoir qu'il a donné un ordre de paiement avant la date à laquelle le nouveau montant de la taxe est entré en vigueur (cf. Décision J 18/85, JO 8/1987, 356). L'art. 7(3) et (4) RRT protège le demandeur, en cas de retard de paiement, des conséquences découlant sur le plan juridique de l'expiration du délai de paiement, mais ne le dispense pas de verser le montant de la différence résultant de l'augmentation de la taxe intervenue entre-temps.

6.2.6 Notification d'une perte de droits

Lorsqu'un demandeur a reçu une notification établie conformément à la règle 112(1), dans laquelle est constatée l'inobservation d'un délai de paiement, et fait valoir qu'il a effectué le paiement dans le délai, conformément à l'art. 7(1), (3) et (4) RRT et aux points 5.2, 6.5, 6.8 ou 6.10 RCC, il doit requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 112(2) et fournir les preuves nécessaires. Règle 112

7. Objet du paiement

7.1 Généralités

7.1.1 Condition de validité du paiement

Pour qu'un paiement destiné à l'OEB soit réputé dûment effectué, il faut que le versement ou le virement à un compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets ait été porté au crédit du compte de ladite Organisation. Seul le montant crédité est réputé dûment payé. Il n'est pas admis de rectifier une erreur en moins dans le montant versé afin d'obtenir que la différence réglée a posteriori soit réputée payée à la date du premier versement, dont le montant était insuffisant. Le paiement est une opération par laquelle un certain montant est mis à la disposition de l'OEB. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration faite au cours de la procédure, susceptible d'être rectifiée en application de la règle 139. Ceci s'applique également aux ordres de débit (cf. Décision T 170/83, JO 12/1984, 605, point 8 des motifs). Par conséquent, les délais de paiement ne sont en principe réputés observés que si la totalité de la taxe a été acquittée en temps voulu. Toutefois, si cela paraît justifié, l'OEB peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement (art. 8(1) RRT).

7.1.2 Objet du paiement

Il convient de faire une distinction entre les conditions énoncées ci-dessus pour qu'un paiement soit réputé dûment effectué et les indications concernant l'objet du paiement. Ces indications apportent des précisions concrètes sur la procédure faisant l'objet de la taxe (par exemple, lors du paiement de taxes, le numéro de la demande), ainsi que sur la nature de la taxe. Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'auteur du paiement est invité à communiquer ces indications par écrit dans un délai déterminé. S'il donne suite à cette invitation en temps utile, le paiement demeure réputé effectué à la date de paiement initiale. Cela vaut également lorsqu'il est établi que le paiement doit être affecté à une autre demande. Dans le cas contraire, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une indication manifestement incorrecte de l'objet du paiement lors du paiement d'une taxe n'entraîne pas de suites préjudiciables pour le demandeur, dans la mesure où les autres indications permettent d'identifier sans difficultés le véritable objet du paiement. Si l'OEB attribue par erreur à un paiement un objet qui ne correspond pas à ce que voulait manifestement l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi l'auteur du paiement (cf. Décision J 16/84, JO 12/1985, 357). De même, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire. C'est au service de l'OEB qui est en mesure de discerner si l'intention de la personne qui a donné l'ordre de Art. 6 RRT

débit est parfaitement claire qu'il appartient de faire exécuter cet ordre (cf. Décision T 152/82, JO 7/1984, 301).

Dans le cas où une modification de l'objet du paiement n'est pas effectuée au titre de l'art. 6(2) RRT, la date du paiement est réputée être la date de réception de la demande de modification.

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

Art. 2, n° 3 RRT, ancienne version Art. 6(1) RRT

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux demandes déposées avant le 1er avril 2009.

Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants lorsque le montant versé est égal à sept fois la taxe de désignation unitaire. Ce paiement doit simplement porter la mention "Taxes de désignation" afin que le motif du paiement puisse être établi. Si moins de sept taxes de désignation sont payées et que le paiement est conforme à la déclaration faite à la rubrique appropriée du formulaire de requête en délivrance (Form 1001), le versement doit, ici aussi, porter la mention "Taxes de désignation". Toutefois, si le paiement est différent du paiement envisagé tel qu'indiqué dans le formulaire de requête, les Etats contractants pour lesquels le paiement est désormais effectué doivent être énumérés en même temps que le paiement.

Faute d'une telle indication, si le montant versé ne couvre pas la totalité des Etats contractants mentionnés à la rubrique appropriée du formulaire de requête, la procédure énoncée au point III, 11.3.7 s'applique.

Si un ordre de débit automatique a été donné (cf. rubriques correspondantes du formulaire 1001), le demandeur doit indiquer à l'OEB, avant l'expiration du délai de base prévu à la règle 39(1), s'il désire payer les taxes de désignation pour d'autres Etats que ceux indiqués dans le formulaire de requête. Dans le cas contraire, il est débité un montant égal à sept fois le montant de la taxe de désignation unitaire ou aux taxes de désignation pour les Etats contractants indiqués dans le formulaire de requête.

Il en va de même lorsque le formulaire 1200 est utilisé pour l'entrée dans la phase européenne d'une demande euro-PCT, si la demande entre dans la phase régionale avant le 1er avril 2009.

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

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

Règle 45(1)

Lorsque le demandeur paie des taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, il suffit qu'il inscrive la mention "taxes de revendication", pour indiquer l'objet du paiement. Si le montant payé ne couvre pas toutes les taxes de revendication, il convient de procéder comme indiqué au point III, 9.

7.3.2 Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen

Règle 71(6)

Le demandeur peut être invité, par une notification établie conformément à la règle 71(6), à acquitter des taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen. Si le demandeur n'acquitte pas en temps

utile les taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, la demande est réputée retirée (règle 71(7)).

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

La CBE ne prévoit ni de sursis pour le paiement des taxes (cf. Décision J 2/78, JO 6-7/1979, 283 ; point 3 des motifs de la décision), ni l'octroi d'une aide pour le règlement des frais de procédure. Une personne nécessiteuse conserve toutefois la possibilité de demander une aide à l'autorité nationale compétente pour le règlement des frais de procédure, mais cette démarche n'entraîne pas la prorogation du délai de paiement ; une partie qui a droit à une aide nationale pour le règlement des frais de procédure doit donc la demander suffisamment tôt pour être en mesure de payer la taxe en cause dans le délai. L'OEB ne dispose pas non plus d'un pouvoir d'appréciation pour renoncer à des taxes qui sont devenues exigibles ou pour les rembourser sans base juridique (cf. Décision J 20, JO 3/1989, 67).

9. Réduction du montant des taxes

9.1 Généralités

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

Lorsqu'il y a réduction d'une taxe, l'intéressé peut – contrairement à ce qui se passe en cas de remboursement – payer une taxe réduite au lieu du montant intégral. La situation qui a justifié l'octroi de la réduction doit avoir pris naissance au plus tard à la date d'expiration du délai de paiement.

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

9.2.1 Conditions

Les demandes européennes peuvent être déposées dans n'importe quelle langue. Si elles sont déposées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB, une traduction doit être produite. Par conséquent, les langues qui peuvent être utilisées pour le dépôt de demandes européennes se répartissent en trois catégories : Art. 14(2)

i) langues officielles de l'OEB

ii) langues officielles des Etats contractants qui ne sont pas des langues officielles de l'OEB, comme l'espagnol, l'italien ou le néerlandais (dénommées ci-après "langues non officielles autorisées"), et

iii) toutes les autres langues, comme le chinois, le japonais ou le russe.

De plus, les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant dont la langue officielle n'est pas une langue officielle de l'OEB (langue non officielle autorisée) ou les nationaux de cet Etat contractant peuvent également déposer dans cette langue les pièces devant être produites dans un délai déterminé (voir VIII, 1.1 et 1.2). Art. 14(4)

Règle 6(3)
Art. 14(1) RRT

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

Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans une langue officielle de l'OEB en temps utile, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'il dépose dans la langue non officielle autorisée la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé (voir G 6/91, JO 9/1992, 491).

9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt

Conformément à la décision G 6/91 (JO 9/1992, 491), le droit à la réduction du montant de la taxe n'est acquis que si l'élément essentiel de l'acte concerné est déposé dans une langue non officielle autorisée. Lorsqu'une demande européenne est déposée, elle doit contenir une description pour qu'une date de dépôt lui soit accordée (règle 40(1)c)). En revanche, elle ne doit plus nécessairement comporter des revendications pour obtenir une date de dépôt. Conformément à la décision J 4/88 (JO 12/1989, 483), il suffisait que la description et les revendications (et non la requête en délivrance par exemple) soient rédigées dans cette langue pour qu'une réduction du montant de la taxe soit consentie. Or, comme la présence de revendications n'est plus une condition à remplir pour obtenir une date de dépôt, l'élément essentiel est désormais la description.

Par conséquent, une réduction de la taxe de dépôt est accordée lorsque la demande de brevet européen (c'est-à-dire tout au moins la description) est déposée dans une langue non officielle autorisée (autrement dit une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas une langue officielle de l'OEB). La réduction ne s'applique que si la demande est déposée par une personne domiciliée dans un Etat contractant ayant une telle langue comme langue officielle, ou par un national de cet Etat contractant. Par exemple, une personne ayant la nationalité mexicaine ou domiciliée au Mexique qui dépose une demande européenne en espagnol n'a pas droit à une réduction du montant de la taxe, pas plus qu'un demandeur effectuant un dépôt en japonais, quels que soient sa nationalité ou son lieu de domiciliation.

Si la demande contient, lors du dépôt, un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf. II, 4.1.3.1), et que la demande antérieure à laquelle il est renvoyé soit rédigée dans une langue non officielle autorisée, le demandeur a également droit à la réduction du montant de la taxe de dépôt pour autant qu'il satisfait aux critères de domiciliation et/ou de nationalité précités. Il est à cette fin indifférent que le demandeur ait ou n'ait pas requis que les revendications de la demande déposée antérieurement remplacent les revendications dans la demande telle que déposée (cf. ci-dessus).

La taxe additionnelle due pour une demande comportant plus de trente-cinq pages fait partie de la taxe de dépôt, et elle est donc elle aussi soumise à la réduction.

9.2.3 Réduction de la taxe d'examen

Art. 14(4)
Règle 6(3)

Le demandeur peut bénéficier d'une réduction de la taxe d'examen lorsque la requête en examen est produite dans une langue non officielle autorisée

ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Pour que cette réduction soit accordée, la requête en examen dans la langue non officielle autorisée peut déjà être déposée comme élément de la requête en délivrance (formulaire 1001), puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête en examen dans les langues officielles de l'OEB et que la requête en examen dans la langue non officielle autorisée peut figurer sous la rubrique prévue pour la requête en examen. Sinon, pour que la réduction puisse être accordée, la requête en examen dans la langue non officielle autorisée et la traduction de la requête peuvent être produites ultérieurement, à savoir jusqu'à la date de paiement de la taxe d'examen, à condition que la traduction soit produite au plus tôt en même temps que la requête (cf. Décisions J 21/98, JO 8-9/2000, 406, et G 6/91, JO 9/1992, 491). Pour bénéficier de la réduction, il n'est pas nécessaire de déposer également dans une langue non officielle autorisée les pièces ultérieures de la procédure d'examen.

Dans le cas où une réduction de la taxe d'examen pour les raisons précitées coïncide avec une réduction de la taxe d'examen au motif que l'OEB a établi le rapport d'examen préliminaire international, cf. XI, 9.3.2.

9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition est réduite lorsque l'acte d'opposition comprenant les motifs exposés par écrit est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction (cf. Décision T 290/90, JO 7/1992, 368). Si l'opposant produit dans une langue non officielle autorisée une pièce devant être produite dans un délai déterminé seulement au cours de la procédure d'opposition, il ne lui est pas accordé de réduction de la taxe d'opposition.

Art. 14(4)
Règle 6(3)

9.2.5 Réduction de la taxe de recours

Une réduction de la taxe de recours est accordée lorsque l'acte de recours est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Le fait que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé ultérieurement dans la langue non officielle autorisée, n'a pas d'incidence sur l'octroi de la réduction.

Art. 14(4)
Règle 6(3)

9.2.6 Réduction de la taxe de limitation et de la taxe de révocation

Une réduction de la taxe de limitation et de la taxe de révocation est accordée si la requête en limitation ou en révocation est déposée dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Pour avoir droit à la réduction, le demandeur doit fournir les indications visées à la règle 92(2)a), b), c) et e) dans une langue non officielle autorisée.

Art. 14(4)
Règle 6(3)

9.2.7 Réduction de la taxe de requête en révision

Une réduction de la taxe de requête en révision est accordée si la requête en révision est déposée dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Pour avoir droit à la réduction, le demandeur doit fournir les éléments visés à la règle 107(2) dans une langue non officielle autorisée.

Art. 14(4)
Règle 6(3)

9.3 Réductions spéciales

9.3.1 Réduction de la taxe de recherche afférente à une recherche européenne complémentaire

Art. 153(7)

La taxe de recherche afférente à un rapport complémentaire de recherche européenne est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des Etats-Unis, du Japon, de Chine, d'Australie, de Russie ou de Corée était l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 9/1979, 368 ; JO 1/1981, 5 ; JO 1-2/1994, 6 ; JO 7/2000, 321). En l'occurrence, la taxe de recherche complémentaire n'est réduite de 20 % que pour les demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1er juillet 2005 (JO 11/2005, 548, JO 11/2005, 577, JO 3/2006, 192). Pour les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2005, la taxe est réduite d'un montant fixe (cf. JO 3/2006, 192 et JO 11/2005, 548).

La taxe de recherche afférente à un rapport complémentaire de recherche européenne est aussi réduite d'un montant fixe pour les demandes PCT déposées à compter du 1er juillet 2005 pour lesquelles l'Office des brevets d'Autriche, d'Espagne, de Finlande ou de Suède était l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 7/2005, 422 et JO 3/2006, 192). Il n'est pas perçu de taxe de recherche complémentaire pour les demandes PCT déposées entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 inclus, pour lesquelles l'Office des brevets de Finlande a été l'administration chargée de la recherche internationale (JO 11/2005, 577), et ce bien qu'un rapport complémentaire de recherche soit établi pour de telles demandes.

La taxe de recherche complémentaire n'est pas réduite pour les demandes PCT à l'égard desquelles l'Office des brevets du Canada a été l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 3/2006, 192 et JO 11/2005, 577).

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

Art. 14(2) RRT

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

Si les conditions prévues pour la réduction au titre des dispositions relatives aux langues (cf. XI, 9.2.3) sont également remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %, et ensuite à nouveau de 20 %, la réduction totale s'élevant ainsi à 70 % du montant total de la taxe.

9.3.3 Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales

Les montants des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire afférentes à des demandes internationales sont réduits de 75 % lorsque les demandes sont déposées par une personne physique qui est ressortissante d'un Etat et est domiciliée dans un Etat qui n'est pas partie à la CBE, et qui remplit les conditions d'octroi de la réduction correspondante des taxes à payer au Bureau international de l'OMPI (décision de l'assemblée du PCT qui s'est réunie du 25 septembre au 3 octobre 1995 ; décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000, JO 10/2000, 446).

10. Remboursement de taxes

10.1 Remarques générales

10.1.1 Taxes acquittées sans cause

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

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

ii) le paiement doit avoir été effectué (cf. XI, 4) le jour d'exigibilité ou ultérieurement (cf. XI, 5.1.1).

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

Si le paiement a lieu avant ou à la date d'exigibilité, et si la cause du paiement disparaît au plus tard à cette date (par ex. parce que la demande est retirée ou réputée retirée), le montant payé doit être remboursé. Il en va de même pour les taxes annuelles acquittées valablement avant l'échéance (règle 51(1), deuxième phrase).

10.1.2 Taxes non valablement acquittées

Les taxes non valablement acquittées doivent être remboursées. Ceci vaut par exemple lorsque la taxe de dépôt, la taxe de recherche, la taxe de désignation ou la taxe d'examen sont acquittées tardivement en application des dispositions relatives à la poursuite de la procédure (art. 121 et règle 135), sans que la taxe de poursuite de la procédure requise en vertu de la règle 135(1) et l'art. 2, point 12 RRT ne soit payée. Les taxes acquittées à l'échéance ou ultérieurement ne sont remboursées que lorsque des conditions particulières sont réunies (voir XI, 10.2).

10.1.3 Montants insignifiants

Lorsque le montant acquitté est supérieur à la somme due, la somme en excès ne sera pas remboursée si le montant en est très faible et si la partie concernée ne l'a pas expressément demandé. Est considéré comme insignifiant un montant égal ou inférieur à 10 EUR (art. 1 de la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.3). Art. 12 RRT

10.2 Cas particuliers de remboursement

10.2.1 Remboursement de la taxe de recherche

La taxe de recherche afférente à une recherche européenne ou à une recherche européenne complémentaire est remboursée dans les cas prévus à l'art. 9 RRT et dans la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 22 décembre 2008, JO OEB 2/2009, 96, qui s'applique aux demandes de brevet européen pour lesquelles la recherche européenne ou la recherche européenne complémentaire est achevée à compter du 1er avril 2009. Pour plus de détails à ce sujet, cf. Communiqué de l'OEB, en date du 9 janvier 2009, JO OEB 2/2009, 99. Art. 9 RRT

10.2.2 Remboursement de la nouvelle taxe de recherche

Si le demandeur a payé une nouvelle taxe de recherche après avoir reçu Règle 64(2)

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

10.2.3 Remboursement de la taxe de recherche internationale

Règle 16.2 et 16.3 PCT
Règle 41 PCT

La taxe de recherche internationale est remboursée dans les cas prévus par le PCT (règles 16.2, 16.3 et 41) et à l'Annexe C de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conformément au PCT (JO 11/2007, 617). Compte tenu des modifications apportées aux dispositions énoncées à l'Annexe C, Partie II 3) de l'accord précité, le remboursement de la taxe de recherche internationale, acquittée pour une demande internationale déposée à partir du 1er janvier 2004, est accordé selon les conditions fixées dans le Communiqué de la Présidente de l'OEB, en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, N.3, pour les demandes internationales à l'égard desquelles la recherche internationale a été achevée avant le 1er avril 2009, et dans la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 22 décembre 2008, JO OEB 2/2009, 114, pour les demandes internationales à l'égard desquelles la recherche internationale est achevée à compter du 1er avril 2009. Des informations relatives aux critères de remboursement des taxes de recherche internationale figurent dans le Communiqué de l'OEB en date du 9 janvier 2009, JO OEB 2/2009, 99.

10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen

Art. 11 RRT

La taxe d'examen est remboursée dans les cas prévus à l'art. 11 RRT (cf. VI, 2.2, 3e paragraphe et 2.5).

Lorsqu'une demande internationale est jointe à une demande de brevet européen et que les conditions énoncées dans le renseignement juridique n° 10/92 rév., JO 11/1992, 662, sont réunies, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée entièrement si la jonction des procédures a été demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes, ou à raison de 75 % si la division d'examen était déjà compétente pour les deux demandes, mais qu'elle n'avait pas encore commencé l'examen quant au fond de la deuxième demande au moment où la jonction a été demandée. Cela vaut également lorsqu'un examen préliminaire international a été effectué pour la demande internationale conformément au chapitre II du PCT.

10.2.5 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international

En ce qui concerne les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004, l'OEB n'applique plus la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (JO 11/2001, 539). Par conséquent, il n'est plus nécessaire de demander un examen "détaillé", et le remboursement de taxe applicable pour cette procédure n'est plus accordé.

10.2.6 Remboursement au titre de la règle 37(2)

Règle 37(2)

Lorsqu'une demande européenne déposée auprès d'une autorité nationale compétente est réputée retirée en vertu de l'art. 77(3), toutes les taxes, et en particulier la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication sont remboursées.

10.2.7 Remboursement des taxes de revendication ainsi que de la taxe de délivrance et et de publication

La taxe de délivrance et de publication est remboursée lorsque la demande de brevet européen est retirée avant la signification de la décision de délivrance. Si la demande est retirée après la signification de la décision de délivrance, la taxe de publication ne peut être remboursée car elle est incluse dans la taxe de délivrance. Si, à la suite d'une notification au titre de la règle 71(5), la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, la taxe de délivrance et de publication, ainsi que toutes les taxes de revendication acquittées au titre de la règle 71(6), sont remboursées.

Art. 97(1)
Règle 71(5)

10.3 Modalités de remboursement

Si le destinataire du remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB, le remboursement peut être effectué en créditant ledit compte courant. Au cas où l'intéressé choisit cette modalité, il peut indiquer le numéro de son compte courant à la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de requête en délivrance. Dans les autres cas, les remboursements sont effectués par chèque.

10.4 Destinataire du remboursement

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

10.5 Transfert tenant lieu de remboursement

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

CHAPITRE XII

INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION DU REGISTRE EUROPÉEN DES BREVETS ; DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES

1. Généralités

L'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers visent à informer le public. Elles concernent les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens. — Art. 128

En ce qui concerne les demandes internationales (PCT), voir E-IX, 5.8 et 6.4.

L'inspection publique est régie par l'art. 128 et par les règles 144 et 145, la communication d'informations contenues dans les dossiers par la règle 146. — Règle 144, Règle 145, Règle 146

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

2. Inspection publique

2.1 Étendue de l'inspection publique

L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ou, si les dossiers sont stockés sur d'autres supports, sur ces supports. Sont ouvertes à l'inspection publique toutes les pièces des parties du dossier provenant des procédures d'examen, d'oppositions et de recours ainsi que, le cas échéant, l'avis au stade de la recherche accompagnant le rapport de recherche européenne. — Règle 145(1), Règle 147(2)

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

Les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont les suivantes : — Art. 128(4)

i) les pièces concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ; — Règle 144 a)

ii) les projets de décisions et d'avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiquées aux parties ; — Règle 144 b)

iii) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 20(1) ; — Règle 144 c)

iv) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'OEB au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu. Il s'agit notamment des pièces relatives à l'inspection publique et des — Règle 144 d)

requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE" (dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire de l'OEB 1005 ou d'une pièce séparée) (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3) ;

Art. 38(1) PCT
Règle 94 PCT

v) sous réserve des règles 94.2et 94.3 PCT, les dossiers de l'examen préliminaire international, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et pour laquelle un rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi (cf. JO 7/2003, 382 ; cf. également E-IX, 5.8 et 6.4).

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

2.2 Procédure à suivre pour l'inspection publique

Règle 145(2)

Le Président de l'OEB détermine les modalités de l'inspection publique, y compris les circonstances dans lesquelles une taxe d'administration est exigible (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.2).

Les dossiers disponibles sous forme électronique peuvent être inspectés gratuitement en ligne via le service Register Plus (cf. également la Décision de la Présidente précitée).

D'autres formes d'inspection publique, par ex. par la délivrance de copies sur papier, sont possibles sur requêtes. La requête, pour laquelle aucune forme n'est prescrite, doit être déposée par écrit auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB. Celui-ci propose un formulaire via son site Internet. La requête doit comporter des indications relatives au paiement de la taxe. Les requêtes adressées par télécopie (cf. IX, 2.5) ou présentées via Internet n'ont pas à être confirmées.

Règle 145(2)

Le cas échéant, une taxe est exigible à compter de la réception de la requête. Le mode de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué sont régis par le règlement relatif aux taxes (cf. XI). Si la taxe d'administration a été dûment acquittée, elle n'est pas remboursée.

2.3 Restrictions concernant l'inspection publique

Art. 128(4)
Règle 146
Règle 145
Règle 144

Après la publication de la demande de brevet européen, toute personne peut demander à obtenir communication du dossier de la demande et des informations qui y sont contenues. Il est fait droit à cette requête, sous réserve des exclusions prévues à la règle 144 (cf. XII, 2.1). S'il est décidé que certains documents portant la mention "Confidentiel" ne doivent pas être exclus de l'inspection publique au titre de la règle 144, ils sont retournés à leur expéditeur sans qu'il en soit pris connaissance (cf. décision T 516/89, JO 8/1992, 436).

2.4 Confidentialité de la requête

La correspondance qui, au cours de la procédure relative à l'inspection publique, est échangée entre l'OEB et la personne qui présente une requête pour consulter le dossier, est classée dans la partie du dossier à laquelle le public n'a pas accès. L'OEB ne communique au demandeur aucune information sur la procédure relative à l'inspection publique (cf. toutefois XII, 2.5, 3e paragraphe).

2.5 Inspection publique avant la publication de la demande

Jusqu'à la publication de la demande de brevet européen, le dossier ne peut être consulté que par le demandeur ou avec son accord. La Consultation sécurisée en ligne, disponible via My.epoline®, permet au demandeur de consulter en ligne la partie publique du dossier relatif à sa propre demande, lorsque cette dernière n'est pas encore publiée (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 9 décembre 2003, JO 1/2004, 61). Si un tiers demande à consulter un dossier sans justifier en même temps de l'accord du demandeur, l'OEB ne donnera pas accès à ce dossier tant que l'accord du demandeur n'aura pas été présenté. Art. 128(1)

Toutefois, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande de brevet européen. Un demandeur est réputé se prévaloir d'une demande de brevet européen même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un Etat contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de cette première demande est revendiquée (cf. Décision J 14/91, JO 8/1993, 479). Si cette preuve n'est pas produite en même temps que la requête, l'OEB invite le requérant à la fournir dans un délai déterminé, faute de quoi la requête est rejetée. Art. 128(2)

Dans le cas d'une requête en consultation du dossier au titre de l'art. 128(2), le demandeur a le droit de connaître l'identité de la personne dont émane cette requête. Par conséquent, lorsqu'un mandataire agréé demande à consulter un dossier pour le compte d'un tiers, en application des dispositions de l'art. 128(2), il doit indiquer l'adresse dudit tiers et déposer un pouvoir.

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

Le dossier relatif à une demande divisionnaire européenne qui n'a pas encore été publiée ne peut être ouvert à l'inspection publique que dans les cas visés à l'art. 128(1) et (2). Cela vaut également lorsque la demande initiale a déjà été publiée. Toutefois, lorsqu'une demande divisionnaire européenne ou une nouvelle demande de brevet européen déposée au titre de l'art. 61(1)b) a été publiée, le dossier de cette demande antérieure peut être ouvert à l'inspection publique avant que cette demande antérieure n'ait été publiée, et ce sans le consentement du demandeur concerné. Art. 128(3)

2.6 Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande

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

3. Communication d'informations contenues dans les dossiers

Sous réserve des restrictions prévues à l'art. 128(1) à (4) et à la règle 144, l'OEB peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens. Ceci peut donner lieu au paiement d'une taxe d'administration. Règle 146

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

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

4. Consultation du Registre européen des brevets

Art. 127
Règle 143

Le Registre européen des brevets, qui contient les mentions prévues à la règle 143, peut être consulté en vue d'obtenir des informations sur l'état de la procédure et sur le statut juridique des titres de protection. Il est procédé à l'inscription de mentions dans le Registre européen des brevets jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition. Le cas échéant, la date et la nature d'une décision prise au cours d'une procédure de révocation ou de limitation (art. 105ter(2)) et/ou d'une décision relative à une requête en révision (art. 112bis) sont également inscrites dans le Registre européen des brevets (règle 143(1)x) et y)). La rectification de la désignation de l'inventeur peut être effectuée à tout moment. L'accès au Registre européen des brevets en ligne, via l'Internet (www.epoline®.org) est gratuit. Outre les données qui figurent au Registre européen des brevets, le Registre en ligne contient des données supplémentaires relatives aux demandes et aux procédures, non publiées au Bulletin européen des brevets. Les Bureaux d'information à Munich, La Haye, Berlin ou Vienne peuvent également communiquer par téléphone des données provenant du Registre.

5. Copies certifiées conformes

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

Les frais encourus lors de l'établissement de copies certifiées conformes sont facturés au requérant.

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

6. Documents de priorité délivrés par l'OEB

Règle 54

Les documents de priorité (c'est-à-dire la copie certifiée de la demande de brevet européen avec le certificat qui en indique la date de dépôt) ne sont délivrés qu'au demandeur (initial) ou à son ayant cause. S'agissant de demandes déposées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB (art. 14(2)), le document de priorité porte sur la demande telle que déposée initialement, et non sur la traduction dans une des langues officielles de l'OEB.

Le Président de l'OEB arrête toutes les modalités nécessaires, y compris la forme du document de priorité et les conditions dans lesquelles une taxe d'administration est exigible.

PARTIE B

DIRECTIVES RELATIVES À LA RECHERCHE

PARTIE B

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I INTRODUCTION I-1

1. But de la partie B I-1
2. Division de la recherche I-1
3. Travail de recherche I-1
4. Rapport de recherche européenne élargi I-1

CHAPITRE II GÉNÉRALITÉS II-1

1. Recherche et examen quant au fond II-1
2. But de la recherche II-1
3. Documentation de recherche II-1
4. Rapport de recherche II-1
   - 4.1 Recherches européennes II-1
   - 4.2 Recherches européennes additionnelles II-2
   - 4.3 Recherches européennes complémentaires II-2
   - 4.4 Recherches internationales (PCT) II-4
   - 4.5 Recherches de type international II-4
   - 4.6 Recherches portant sur des demandes nationales II-4

CHAPITRE III CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE III-1

1. But de la recherche III-1
   - 1.1 Avis liés au rapport de recherche III-1
   - 1.2 Avis concernant des questions liées à la limitation de la recherche III-1
2. Étendue de la recherche III-1
   - 2.1 Exhaustivité de la recherche III-1
   - 2.2 Efficacité et efficience de la recherche III-2
   - 2.3 Documents spéciaux à consulter III-2
   - 2.4 Recherche dans des domaines analogues III-2
3. Objet de la recherche III-3
   - 3.1 Base de la recherche III-3
   - 3.2 Interprétation des revendications III-3
   - 3.3 Revendications modifiées III-4
   - 3.4 Abandon des revendications III-4
   - 3.5 Anticipation des modifications de revendications III-4
   - 3.6 Revendications de large portée III-4
   - 3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-5
   - 3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes III-6
   - 3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication III-6
   - 3.10 Catégories différentes III-6
   - 3.11 Objet exclu de la recherche III-6
   - 3.12 Absence d'unité III-7
   - 3.13 Contexte technique III-7

CHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE IV-1

1. Procédure préalable à la recherche IV-1
   1.1 Analyse de la demande IV-1
   1.2 Irrégularités de forme IV-1
   1.3 Documents cités dans la demande IV-2
   1.4 Abrégé ; classement officiel ; titre de l'invention ; publication IV-2
2. Stratégie de recherche IV-3
   2.1 Objet de la recherche ; limitations IV-3
   2.2 Définir une stratégie de recherche IV-3
   2.3 Exécution de la recherche ; types de documents IV-4
   2.4 Reformulation de l'objet de la recherche IV-5
   2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche IV-5
   2.6 Fin de la recherche IV-6
3. Procédure postérieure à la recherche IV-6
   3.1 Établissement du rapport de recherche IV-6
   3.2 Documents découverts après la clôture de la recherche IV-7
   3.3 Erreurs dans le rapport de recherche IV-7

CHAPITRE V PRÉCLASSEMENT (ROUTAGE) ET CLASSEMENT OFFICIEL DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN V-1

1. Définitions V-1
2. Préclassement (routage) V-1
3. Préclassement incorrect V-2
4. Classement officiel de la demande V-2
5. Classement en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement V-2
6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini (par exemple recherche partielle) V-3
7. Classement en cas d'absence d'unité d'invention V-3
8. Vérification du classement officiel V-3

CHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUE VI-1

1. Généralités VI-1
2. État de la technique ; divulgation orale, etc. VI-1
3. Priorité VI-1
4. Demandes interférentes VI-1
   4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales VI-1
   4.2 Droits nationaux antérieurs VI-1
5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité VI-2
   5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées VI-2
   5.2 Documents intercalaires VI-2
   5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche VI-2
   5.4 Documents publiés après la date de dépôt VI-3
   5.5 Divulgations non opposables VI-4
6. Contenu des divulgations de l'état de la technique VI-4
   6.1 Généralités VI-4
   6.2 Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB VI-4

CHAPITRE VII UNITÉ D'INVENTION VII-1

1. Généralités VII-1
   1.1 Rapport partiel de recherche européenne VII-1
   1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche VII-1
   1.3 Documents pertinents seulement pour d'autres inventions VII-1
2. Procédures en cas d'absence d'unité VII-2
   2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche VII-2
   2.2 Décision en matière d'unité d'invention VII-2
   2.3 Recherche complète malgré une absence d'unité VII-2
   2.4 Recherche européenne complémentaire VII-2

CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE VIII-1

1. Généralités VIII-1
2. Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal VIII-1
3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative VIII-2

CHAPITRE IX DOCUMENTATION DE RECHERCHE IX-1

1. Généralités IX-1
   1.1 Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche IX-1
   1.2 Systèmes d'accès systématique IX-1
   1.3 Listes IX-1
2. Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique IX-2
   2.1 Documentation minimale du PCT IX-2
   2.2 Autres documents nationaux de brevet IX-2
   2.3 Demandes de brevet non publiées IX-2
   2.4 Rapports de recherche IX-3
   2.5 Classement pour les besoins de la recherche manuelle IX-3
   2.6 Système de familles de brevets IX-3
3. Collection systématique de documents non-brevet IX-4
   3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc. IX-4
   3.2 Classement pour les besoins de la recherche manuelle IX-5
4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque IX-5
   4.1 Composition IX-5
   4.2 Mode et lieu de rangement IX-5
5. Documentation de recherche sur les différents sites de l'OEB IX-5
   5.1 Documentation de recherche électronique IX-5
   5.2 Documentation de recherche sous forme papier IX-5
6. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant pour le compte de l'OEB des travaux de recherche qui leur ont été transférés IX-6
   6.1 Documentation de recherche électronique fournie par l'OEB IX-6
   6.2 Documentation de recherche supplémentaire dans les offices nationaux de brevets IX-6

CHAPITRE X RAPPORT DE RECHERCHE X-1

1. Généralités X-1
2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB X-2
3. Forme et langue du rapport de recherche X-2

3.1 Forme X-2
3.2 Langue X-3
4. Identification de la demande de brevet et type du rapport de recherche X-3
5. Classement de la demande de brevet X-3
6. Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté X-4
7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A) X-4
8. Limitation de l'objet de la recherche X-5
9. Documents relevés lors de la recherche X-6
9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne X-6
9.1.1 Données bibliographiques X-6
9.1.2 "Documents correspondants" X-6
9.1.3 Langues des documents cités X-8
9.1.4 Rapport complémentaire de recherche X-8
9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.) X-9
9.3 Relation des documents avec les revendications X-10
10. Authentification et dates X-11
11. Copies à joindre au rapport de recherche X-11
11.1 Généralités X-11
11.2 Version électronique du document cité X-11
11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&" X-12
11.4 Revues ou livres X-12
11.5 Résumés, extraits ou abrégés X-12
12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi) X-12

CHAPITRE XI L'ABRÉGÉ XI-1

1. But de l'abrégé XI-1
2. Contenu définitif XI-1
3. Contenu de l'abrégé XI-1
4. Figure publiée avec l'abrégé XI-1
5. Liste de vérification XI-2
6. Transmission de l'abrégé au demandeur XI-2

Chapitre XI – Annexe LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ (cf. XI, 5) XI-3

CHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE XII-1

1. L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi XII-1
1.1 L'avis au stade de la recherche XII-1
1.2 Position de la division d'examen XII-1
2. Base de l'avis au stade de la recherche XII-1
2.1 Demandes contenant des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 56 CBE ou à la règle 20 PCT XII-2
2.2 Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée XII-3
3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche XII-3
3.1 Le dossier de l'examinateur XII-3
3.2 Objections motivées XII-3
3.3 Possibilité de présenter des observations et des modifications XII-4
3.4 Etendue de la première analyse XII-4

3.5 Contribution à l'état de la technique XII-4
3.6 Exigences de la CBE XII-5
3.7 Attitude de l'examinateur XII-5
3.8 Suggestions XII-5
3.9 Avis au stade de la recherche favorable XII-5
4. Priorité et avis au stade de la recherche XII-6
5. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique XII-6
6. Unité de l'invention et avis au stade de la recherche XII-7
7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche XII-7
8. Non-établissement de l'avis au stade de la recherche XII-7
9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi XII-8

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. But de la partie B

La partie B est destinée à s'appliquer aux recherches européennes, c'est-à-dire aux recherches effectuées par l'OEB pour des demandes de brevet européen. Les divisions de la recherche de l'OEB sont toutefois amenées à exécuter également d'autres types de recherches (cf. II, 4). Les recherches effectuées dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sont traitées dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

2. Division de la recherche

L'unité chargée à l'OEB d'effectuer la recherche et d'établir le rapport de recherche pour une demande est une division de la recherche, composée normalement d'un examinateur. L'examinateur qui est responsable de la recherche concernant une demande européenne est normalement le premier membre de la division d'examen pour cette demande. Lorsque la nature de l'invention nécessite une recherche dans des domaines spécialisés très divers, une division de la recherche spéciale, composée de deux, voire de trois examinateurs, peut être formée si l'"homme du métier" du domaine technique de la demande consiste en plus d'une personne (cf. C-IV, 11.3).

Art. 17
Art. 18

Dans la présente partie B, le terme "examinateur" est utilisé pour désigner l'examinateur auquel a été confiée la recherche au sein de la division de la recherche chargée d'établir le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (cf. XII).

3. Travail de recherche

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

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

4. Rapport de recherche européenne élargi

Le rapport de recherche européenne élargi se compose de deux éléments, à savoir le rapport de recherche européenne (cf. X) et l'avis au stade de la recherche (cf. XII).

Art. 92
Règle 61
Règle 62

CHAPITRE II

GÉNÉRALITÉS

1. Recherche et examen quant au fond

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

Art. 17
Art. 18

2. But de la recherche

Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de déterminer si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'invention, objet de la demande de brevet, est nouvelle et implique une activité inventive.

Règle 61(1)

La procédure d'examen et la préparation de l'avis au stade de la recherche dépendent de la recherche pour connaître l'état de la technique qui sert de base pour apprécier la brevetabilité de l'invention. La recherche doit donc être aussi exhaustive et efficace que possible, dans les limites toutefois qu'imposent nécessairement des questions comme l'unité d'invention et d'autres considérations (cf. III, 2, VII et VIII).

3. Documentation de recherche

La recherche est effectuée dans des collections de documents ou bases de données internes ou externes dont le contenu est accessible systématiquement, par exemple à l'aide de termes, de symboles de classement ou de codes d'indexation. Il s'agit pour l'essentiel de documents de brevet de différents pays, complétés par des articles extraits de revues et par toute autre littérature non-brevet (cf. chapitre IX).

4. Rapport de recherche

Il est établi un rapport de recherche contenant les résultats de la recherche ; en particulier, ce rapport indique les documents qui constituent l'état de la technique pertinent (cf. X, 9).

Art. 92
Règle 61(1)

Le rapport de recherche a pour but d'informer le demandeur, les divisions d'examen de l'OEB et, au moyen de sa publication, le public, sur l'état de la technique pertinent.

Art. 92
Art. 93(1)

Le rapport de recherche est accompagné de l'avis au stade de la recherche (cf. XII, sous réserve des exceptions énoncées au point XII, 8). Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche constituent ensemble le rapport de recherche européenne élargi.

4.1 Recherches européennes

La tâche principale des divisions de la recherche de l'OEB est d'effectuer des recherches et d'établir des rapports de recherche pour des demandes de brevet européen. Outre ces recherches courantes, les divisions de la recherche peuvent être appelées à effectuer divers autres types de recherches, qui sont énumérées aux points ci-après.

Art. 17

4.2 Recherches européennes additionnelles

Une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire au stade de l'examen d'une demande de brevet européen. Les raisons d'une telle recherche additionnelle peuvent être, par exemple, les suivantes :

i) les revendications ont été modifiées de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10.1 pour les modifications qui, utilisant des éléments de la description, aboutissent à des revendications définissant un objet qui n'est pas lié à l'objet de la recherche initiale par un concept inventif général unique) ;

Règle 63
Art. 17(2) PCT

ii) les irrégularités à l'origine d'une recherche incomplète ou d'une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 ou d'une déclaration faite en vertu de l'art. 17(2)a) ou b) PCT ont été supprimées, du fait que des modifications ont été apportées ou que ces irrégularités ont été réfutées au cours de l'examen quant au fond (cf. chapitre VIII et point C-VI, 8.2) ;

Règle 64

iii) la division d'examen ne partage pas l'avis de la division de la recherche concernant la nouveauté ou l'absence d'activité inventive (cf. III, 1.1), ou concernant d'autres aspects (cf. III, 1.2), en particulier l'absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou les exclusions de la recherche (cf. III, 3.11 et chapitre VIII) ; et

iv) la recherche initiale a été limitée ou présente des imperfections.

La division d'examen utilise les documents mis en évidence au cours de la recherche additionnelle lorsqu'ils sont considérés comme pertinents pour l'examen de la demande. Quand un nouveau document est utilisé durant la procédure d'examen, le demandeur doit en recevoir un exemplaire (art. 113(1)).

De la même manière, une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire lors de l'examen des oppositions à un brevet européen (cf. D-VI, 5).

4.3 Recherches européennes complémentaires

Art. 153(2), (6) et (7)

Une demande internationale (PCT) pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu et à laquelle une date de dépôt international a été attribuée est réputée être une demande de brevet européen. Lorsqu'il existe déjà un rapport de recherche internationale (PCT), ce rapport remplace le rapport de recherche européenne. Dans ce cas, la division de la recherche établit un rapport complémentaire de recherche européenne ou une déclaration qui le remplace, conformément à la règle 63, sauf dispositions contraires décidées par le Conseil d'Administration.

Art. 153(7)

Le Conseil d'administration décide toutefois des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne. Les décisions suivantes ont été prises :

i) Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ;

ii) Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et dont la date de dépôt est antérieure au 1er juillet 2005 (JO 1/1979, 4 ; JO 2/1979, 50 ; JO 6-7/1979, 248 ; JO 8/1995, 511) ;

iii) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite (cf. JO 9/1979, 368 ; JO 1/1981, 5 ; JO 1-2/1994, 6 ; JO 7/2000, 321 ; JO 11/2005, 548) pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des États-Unis ou l'Office des brevets japonais, chinois, australien, russe ou coréen a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ; et

iv) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 1er juillet 2005, et aussi pour lesquelles l'Office des brevets finlandais a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 1er mars 2005 (JO 7/2005, 422).

Pour les demandes mentionnées au point iii) et iv), la recherche européenne complémentaire est effectuée dans toute la documentation de recherche dont dispose l'OEB. La division de la recherche est libre de décider de limiter ou non les documents de recherche. Aucune limite précise ne peut encore être fixée en ce qui concerne ces recherches complémentaires, étant donné que la documentation dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et la procédure qu'elles suivent n'ont pas été entièrement harmonisées avec celles de l'OEB. En règle générale, l'OEB doit s'efforcer d'éviter tout travail superflu ou faisant double emploi et s'en remettre, dans la mesure la plus large possible, à l'efficacité et à la qualité des recherches internationales. Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné, l'OEB demande à l'administration chargée de la recherche internationale de lui fournir, avec le rapport de recherche internationale, des copies des documents cités dans ce rapport (art. 20(3) PCT ; cf. aussi règle 44.3a) PCT). Si, parmi les documents cités, certains ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'OEB, et si la division de la recherche a besoin d'une traduction de ces documents dans l'une de ces langues, elle y pourvoit elle-même (par exemple un membre de la famille de brevets dans une langue officielle de l'OEB ou un abrégé du document dans une langue officielle de l'OEB, cf. VI, 6.2), à moins qu'elle ne puisse l'obtenir d'une autre source, par exemple du demandeur ou de l'administration chargée de la recherche internationale.

La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche complémentaire, doit être fondée sur les pièces de la demande telles qu'indiquées par le demandeur au moment où la demande entre dans la phase européenne (règle 159(1)b)). Si le demandeur a modifié sa demande dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 161, la demande modifiée sert de base à la recherche complémentaire (cf. également XII, 2).

Règle 159(1)b)
Règle 161

4.4 Recherches internationales (PCT)

En ce qui concerne la pratique en matière de recherche pour les recherches internationales (PCT), se reporter aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

4.5 Recherches de type international

Conformément au PCT, l'OEB peut, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, se voir confier des "recherches de type international" pour des demandes de brevet national (art. 15(5) PCT). Ces recherches sont par définition semblables aux recherches internationales, et les mêmes principes sont applicables, sauf en cas d'absence d'unité de l'invention ; la procédure suivie est alors alignée sur la procédure européenne. Cela signifie qu'en cas d'absence d'unité dans une demande nationale faisant l'objet d'une recherche de type international, les motifs pour lesquels il a été conclu à l'absence d'unité ne sont pas communiqués et il n'est pas émis d'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 43bis PCT).

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales

Prot. Centr. I(1)b) Les divisions de la recherche de l'OEB effectuent aussi des recherches concernant des demandes nationales de certains des Etats parties à la CBE. Les présentes directives ne sont pas nécessairement applicables en totalité aux recherches nationales, de même qu'elles ne précisent pas les différences entre ce type de recherches et les recherches européennes. Néanmoins, les recherches nationales sont dans une large mesure identiques aux recherches européennes, ou compatibles avec ces dernières.

CHAPITRE III

CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE

1. But de la recherche

1.1 Avis liés au rapport de recherche

Comme il a été dit au point II, 2, le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des divisions d'examen. Cependant, dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf.XII, 8), la division de la recherche donne au demandeur un avis motivé sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Le demandeur a la possibilité de répondre à cet avis au cours de la procédure d'examen (art. 113(1) et XII, 9). Les avis sur la brevetabilité sont aussi mentionnés implicitement dans le rapport de recherche par l'attribution de catégories de documents telles que définies au point X, 9.2, et ils peuvent être revus par la division d'examen lors de l'examen (cf. II, 4.2(iii) et XII, 1.2). Règle 61(1)

L'évaluation de la brevetabilité au stade de la recherche peut avoir une incidence directe sur l'exécution de la recherche elle-même ; cf. III, 3.8 (recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante), III, 2.4 (recherche dans des domaines de la technique analogues) et IV, 2.6 (arrêt de la recherche lorsqu'il ne subsiste plus que des points insignifiants à rechercher).

1.2 Avis concernant des questions liées à la limitation de la recherche

Il arrive que certaines questions intéressant l'examen quant au fond et ne portant pas sur la nouveauté ou l'activité inventive aient une incidence directe sur l'exécution de la recherche et puissent entraîner une limitation de cette dernière. Toutefois, là encore, ces avis peuvent être revus par la division d'examen (cf. T 178/84, JO 5/1989, 157, T 631/97, JO 1/2001, 13 et II, 4.2 iii) et XII, 1.2).

On trouvera des exemples au chapitre VII - Unité de l'invention et au chapitre VIII - Objets exclus de la recherche.

2. Étendue de la recherche

2.1 Exhaustivité de la recherche

La recherche européenne est pour l'essentiel une recherche approfondie, de haute qualité et de grande envergure. Il faut cependant savoir que, dans une telle recherche, une exhaustivité totale n'est pas toujours possible en raison de facteurs tels que les imperfections inévitables inhérentes à tout système de recherche de l'information et à sa mise en œuvre, et qu'elle peut ne pas être justifiée du point de vue économique si l'on veut maintenir les coûts dans des limites raisonnables. La recherche doit être effectuée de façon à réduire autant que possible le risque de ne pas trouver des antériorités coïncidant en tous points avec une revendication ou tout autre élément hautement pertinent de la technique. En ce qui concerne les éléments moins pertinents de la technique, qui souvent se recoupent dans la documentation de recherche, un moindre taux de rappel peut être accepté (cf. toutefois à ce sujet III, 2.4). Pour ce qui se rapporte aux limitations de l'objet de la recherche à l'OEB, cf. VIII, 1.

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'art. 15(4) PCT, selon lequel l'administration chargée de la recherche internationale doit s'efforcer de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution (règle 34 PCT). Il découle de cette définition ("dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent") que l'étendue de la recherche internationale correspond à celle d'une recherche européenne. Les recherches internationales et européennes sont donc entièrement compatibles. Il s'ensuit que si l'OEB a effectué la recherche internationale, il n'est pas nécessaire d'établir de rapport complémentaire de recherche, le rapport de recherche internationale établi par l'OEB remplaçant en tout état de cause le rapport de recherche européenne (art. 153(6) CBE ; JO 1979, 4 ; cf. également II, 4.3).

2.2 Efficacité et efficience de la recherche

L'efficacité et l'efficience de toute recherche de documents pertinents (règle 61(1)) dépendent du niveau de classement qui est disponible dans la collection de documents devant faire l'objet de la recherche ou qui peut lui être appliqué, le classement permettant à l'examinateur de déterminer les parties de la documentation qu'il doit consulter. La création d'un classement dans une collection de documents repose sur les paramètres fondamentaux que sont les termes, les unités de classification, les codes d'indexation ou les liens bibliographiques créés entre des textes par des documents fréquemment cités. Ce classement peut être de nature permanente, comme les termes d'indexation, les symboles de classification ou les codes d'indexation, ou peut être mis au point, selon les besoins, à l'aide d'une stratégie de recherche qui utilise à bon escient les paramètres fondamentaux précités et qui a pour résultat une partie de la documentation susceptible de contenir des informations pertinentes pour l'invention. Toutefois, pour des raisons d'économie, l'examinateur doit faire preuve de discernement, grâce à ses connaissances de la technique en question et aux systèmes de recherche de l'information disponibles, de manière à laisser de côté les parties de la documentation dans lesquelles la probabilité de trouver des documents intéressants pour la recherche est très faible, par exemple lorsqu'il s'agit de documents remontant à une époque précédant celle où le domaine technique en question a commencé à se développer. De même, il suffit que l'examinateur consulte un seul membre d'une famille de brevets, à moins qu'il n'ait des raisons valables de supposer que, dans un cas particulier, il existe des différences substantielles et pertinentes de contenu entre différents membres d'une même famille de brevets (cf. IX, 2.6).

2.3 Documents spéciaux à consulter

Certaines catégories de documents, comme les documents de brevet des pays scandinaves, peuvent être particulièrement pertinentes pour le système du brevet européen, même si ces documents ne font pas partie de la documentation minimale du PCT. Tous ces documents doivent être consultés pour les recherches européennes, les recherches européennes additionnelles, les recherches de type international et, à moins que cela n'ait été expressément exclu dans l'accord passé avec l'État concerné, pour les recherches nationales.

2.4 Recherche dans des domaines analogues

La recherche est effectuée dans des collections de documents ou des bases de données susceptibles de contenir des éléments dans tous les

domaines techniques pertinents pour l'invention. La stratégie de recherche doit déterminer les parties de la documentation couvrant tous les domaines techniques directement pertinents qu'il y a lieu de consulter et est ensuite éventuellement étendue aux parties de la documentation couvrant des domaines analogues. Il appartient à l'examinateur d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cela est nécessaire, compte tenu des résultats de la recherche dans les parties de la documentation consultées initialement. (cf. III, 3.2)

Pour déterminer les domaines de la technique devant être considérés comme analogues dans un cas particulier, il convient de prendre en considération ce qui semble constituer la contribution technique essentielle de l'invention et pas seulement les fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande.

La décision d'étendre la recherche à des domaines qui ne sont pas mentionnés dans la demande doit être laissée à l'appréciation de l'examinateur, qui ne doit cependant pas se substituer à l'inventeur et tenter d'imaginer toutes les applications possibles de l'invention. La décision d'étendre la recherche à des domaines analogues dépend essentiellement de la question de savoir s'il est probable de trouver dans de tels domaines des éléments qui permettent d'élever valablement une objection d'absence d'activité inventive (cf. T 176/84, JO 2/1986, 50, T 195/84, JO 5/1986, 121 et C-IV, 11.8).

3. Objet de la recherche

3.1 Base de la recherche

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

Art. 92
Art. 69(1)
Règle 43(6)

3.2 Interprétation des revendications

La recherche ne doit être ni limitée au texte littéral des revendications, ni étendue à tout ce qu'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins pourrait en déduire. Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive (cf. II, 2). La recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention et prendre en considération toutes modifications du problème technique (objectif) à la base de l'invention qui sont susceptibles de se produire pendant la recherche au vu de l'état de la technique établi par la recherche (cf. IV, 2.3 et 2.4 et C-IV, 11.7.2). Il convient d'observer à cet égard que bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (règle 43(6) - cf. également III, 3.5 et C-III, 4.17), la recherche doit couvrir malgré tout les revendications contenant de telles références si ces caractéristiques techniques sont définies sans ambiguïté dans certaines parties de la description.

Prot. Art. 69

Pour ce qui est de l'interprétation des revendications aux fins de la recherche, la recherche portera également sur l'état de la technique qui peut mettre en cause l'activité inventive et qui comporte des caractéristiques techniques qui sont des équivalents connus des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (cf. C-IV, Annexe, 1.1(ii)).

3.3 Revendications modifiées

Règle 137(1)
Règle 159(1)b)
Règle 161

Lorsque la demande européenne ne découle pas d'une demande internationale antérieure, le demandeur ne peut pas modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 137(1)). Par conséquent, dans ce cas, la recherche porte sur les revendications telles qu'elles ont été déposées à l'origine dans la demande de brevet européen ou sur le jeu de revendications déposées conformément à la règle 57c) ou 58.

Cependant, si une demande de brevet européen découle d'une demande internationale antérieure, le demandeur peut avoir modifié la demande internationale au cours de la phase internationale, soit après avoir reçu le rapport de recherche internationale (art. 19(1) PCT), soit au cours de l'examen préliminaire international (art. 34(2)b) PCT). Le demandeur peut alors préciser s'il souhaite entrer dans la phase européenne sur la base des pièces de la demande telles que déposées initialement ou telles que modifiées (y compris les revendications), conformément à la règle 159(1)b). De plus, l'OEB permet au demandeur de modifier les pièces de la demande (y compris les revendications) dans un délai fixé (règle 161). La demande telle que modifiée sert de base à toute recherche européenne complémentaire devant être effectuée conformément à l'art. 153(7) (cf. II, 4.3 et XII, 2).

3.4 Abandon des revendications

Règle 45(3)
Règle 162(4)

Pour les demandes européennes, les revendications qui sont réputées abandonnées pour non-paiement d'une taxe sont exclues de la recherche. Cela vaut à la fois pour les recherches concernant les demandes européennes déposées directement et pour les recherches complémentaires relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne (cf. II, 4.3).

3.5 Anticipation des modifications de revendications

En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir l'ensemble de l'objet sur lequel portent les revendications ou sur lequel on peut raisonnablement penser qu'elles portent après qu'elles ont été modifiées (cf. cependant VII, 1.3, en cas d'absence d'unité). Par exemple, lorsqu'une demande relative à un circuit électrique contient une ou plusieurs revendications qui ne portent que sur la fonction et le mode de fonctionnement et que la description et les dessins mentionnent un exemple comportant la description d'un circuit de transistor d'un type non courant, la recherche doit inclure ce circuit.

3.6 Revendications de large portée

Art. 83
Art. 84

Aucun effort de recherche particulier ne doit être fait pour des revendications trop étendues ou à caractère spéculatif, dans la mesure où elles vont au-delà de ce qui est suffisamment exposé dans la demande (art. 83), et fondé sur la description (art. 84). Par exemple si, dans une demande relative à un central téléphonique automatique décrit en détail, les revendications portent sur un centre automatique de commutation de communications, la recherche ne doit pas être étendue aux centraux télégraphiques automatiques, aux centres de commutation de données, etc., simplement en raison du libellé très large de ces revendications, sauf s'il est probable qu'une telle recherche ainsi étendue pourrait mettre en évidence un document permettant de formuler une objection valable d'absence de nouveauté ou d'activité inventive. De même, si une

revendication a pour objet un procédé de fabrication d'un "élément d'impédance", tandis que la description et les dessins ne se rapportent qu'à la fabrication d'un élément de résistance sans donner aucune indication sur la manière de fabriquer d'autres types d'éléments d'impédance au moyen du procédé selon l'invention, il ne serait pas justifié, en règle générale, d'étendre la recherche de manière à englober, par exemple, la fabrication de condensateurs. Si la revendication principale porte sur le traitement chimique d'un substrat alors qu'il ressort de la description ou de tous les exemples que le problème à résoudre dépend uniquement de la nature du cuir naturel, il est évident que la recherche ne doit pas être étendue aux domaines des matières plastiques, des tissus ou des verres. De la même manière, si la description et les dessins d'une demande ont pour objet une serrure comportant un cylindre de sécurité alors que les revendications portent sur un dispositif permettant l'indexation de la position angulaire d'un premier élément par rapport à deux autres éléments rotatifs, la recherche doit être limitée aux serrures. Dans les cas exceptionnels où l'invention n'est pas suffisamment exposée ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée au regard de **toute** la portée de la ou des revendications, il peut être approprié d'effectuer une recherche incomplète ou d'émettre une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. VIII, 3).

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

La recherche effectuée dans les parties de la documentation à consulter pour la ou les revendications indépendantes doit englober toutes les revendications dépendantes. Les revendications dépendantes s'entendent de revendications restreintes par toutes les caractéristiques de la ou des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet d'une revendication indépendante est nouveau, celui de ses revendications dépendantes l'est également. Lorsqu'à la suite de la recherche, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche ou de citer des documents en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que tel (cf. cependant II 4.2iii) et XII, 1.2). Par exemple, si dans une demande se rapportant à des tubes cathodiques d'oscilloscope, la revendication indépendante porte sur un moyen spécial placé sur le bord antérieur du tube et destiné à éclairer l'écran et une revendication dépendante sur un mode de connexion spécifique entre la partie antérieure et la partie principale du tube, l'examinateur doit, dans les parties de la documentation qu'il consulte pour la recherche portant sur les moyens d'éclairage, se pencher également sur les moyens de connexion, pris ou non en combinaison avec les moyens d'éclairage. Si, à la suite de cette recherche, la brevetabilité du moyen d'éclairage n'est pas mise en cause, l'examinateur ne doit pas étendre sa recherche portant sur les moyens de connexion à d'autres parties de la documentation qui sont susceptibles de contenir des éléments pertinents ou spécialement prévus pour ces moyens. Si, dans une demande ayant pour objet une composition pharmaceutique servant à traiter des infections des ongles, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante portant sur des combinaisons spécifiques des constituants actifs n'est pas mise en cause à l'issue de la recherche, il n'est pas nécessaire de poursuivre cette recherche pour des revendications dépendantes ayant pour objet l'utilisation d'un solvant organique volatil spécifique servant de support dans cette composition.

Règle 43(4)

3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes

Cependant, lorsque la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante est mise en cause, il peut être nécessaire, pour apprécier si l'objet de la revendication dépendante en tant que tel est nouveau et implique une activité inventive, de poursuivre la recherche dans d'autres parties de la documentation, par exemple dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification. Aucune recherche particulière ne doit être effectuée pour les éléments qui sont banals ou généralement connus dans l'état de la technique. Néanmoins, si un manuel de base ou un autre document montrant qu'une caractéristique est généralement connue peut être trouvé rapidement, il doit être cité (cf. C-IV, 11.8iii)). Lorsque la revendication dépendante ajoute une caractéristique supplémentaire (au lieu de fournir simplement des précisions supplémentaires sur un élément figurant déjà dans la revendication indépendante), elle doit être considérée en combinaison avec les caractéristiques de la revendication indépendante et doit être examinée en conséquence (cf. C-III, 3.4).

3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication

Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B et C), la recherche doit porter sur cette combinaison. Cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines parties de la documentation, il y a lieu de faire simultanément des recherches sur les sous-combinaisons et sur chacun des éléments (par exemple sur A et B, A et C, B et C, et aussi sur A, B et C séparément). Une recherche dans des parties supplémentaires de la documentation, soit pour des sous-combinaisons, soit pour des éléments individuels de la combinaison, ne doit être effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de l'élément en vue d'apprécier l'activité inventive propre à la combinaison.

3.10 Catégories différentes

Lorsque la demande comporte des revendications de catégories différentes, celles-ci doivent toutes être incluses dans la recherche. Cependant, si une revendication de produit paraît clairement nouvelle et non évidente, l'examinateur ne doit entreprendre aucune recherche particulière pour des revendications relatives à un procédé qui débouche inévitablement sur la fabrication de ce produit ou relatives à l'utilisation de ce produit (cf. C-III, 3.8 et C-IV, 11.12). Il peut être souhaitable d'inclure d'autres catégories dans la recherche lorsque la demande ne comporte que des revendications d'une seule catégorie. En règle générale, c'est-à-dire à moins que la demande ne comporte des indications contraires, on peut présumer, lorsqu'il s'agit d'une revendication relative à un procédé chimique, que les produits de départ font partie de l'état de la technique et ne doivent donc pas faire l'objet d'une recherche. Il n'y a lieu d'effectuer une recherche sur les produits intermédiaires que s'ils font l'objet d'une ou de plusieurs revendications ; par contre, les produits finals doivent toujours faire l'objet d'une recherche, sauf s'ils sont connus de toute évidence.

3.11 Objet exclu de la recherche

Règle 63

L'examinateur peut exclure certains objets de sa recherche. Ces exclusions peuvent être dues à ce que certains objets ne satisfont pas aux dispositions de la CBE relatives aux exclusions de la brevetabilité ou à l'applicabilité industrielle (cf. VIII, 1 et 2). Elles peuvent également résulter de ce que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la

CBE, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée, pour d'autres raisons, au regard de tout ou partie des revendications ou d'une partie d'une revendication (cf. VIII, 3).

3.12 Absence d'unité

De plus, lorsque les revendications de la demande ne se rapportent pas à une invention unique ou à une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, la recherche est en règle générale limitée à l'invention ou au groupe d'inventions ainsi liées qui est mentionné en premier lieu dans les revendications (cf. VII). Le demandeur est informé de la limitation de la recherche pour les raisons précitées dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.2). Règle 64

3.13 Contexte technique

Dans certains cas, il peut être souhaitable d'étendre l'objet de la recherche pour inclure le "contexte technique" de l'invention. Celui-ci comprend :

- le préambule de la première revendication, c'est-à-dire la partie qui précède l'expression "caractérisé par" ou "caractérisé en ce que" ;
- l'état de la technique dont il est dit dans l'introduction de la description de la demande qu'il est connu, mais qui n'est pas identifié par des documents précis ;
- le contexte technique général de l'invention (souvent appelé "état général de la technique").

CHAPITRE IV

PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE

1. Procédure préalable à la recherche

1.1 Analyse de la demande

Avant d'entreprendre la recherche, l'examinateur étudiera d'abord la demande en vue de déterminer l'objet de l'invention revendiquée, compte tenu des instructions énoncées au point III, 3. A cette fin, il procède à une analyse critique des revendications à la lumière de la description et des dessins. Il doit en particulier examiner suffisamment le contenu des revendications, de la description et des dessins pour mettre en lumière le problème sous-jacent à l'invention, le concept inventif conduisant à sa solution, les caractéristiques essentielles pour la solution telles qu'elles figurent dans les revendications ainsi que les résultats et les effets obtenus (cf. toutefois III, 3.5). De plus, lorsque des caractéristiques techniques qui ne figurent pas dans les revendications sont mentionnées dans la description comme étant essentielles à la résolution du problème énoncé, la recherche doit couvrir ces caractéristiques (cf. C-III, 4.3ii) et T 32/82, JO 8/1984, 354).

1.2 Irrégularités de forme

La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examinateur constate des irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par la section de dépôt, il les signale au moyen d'une communication interne à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci), qui prend les mesures nécessaires. Cependant, l'examinateur ne doit pas refaire le travail de la section de dépôt, ni engager de longues recherches sur ces questions. Les irrégularités que l'examinateur est susceptible de constater sont les suivantes :

Art. 90(1)
Art. 92
Art. 78
Art. 53a)
Règles 30 à 34, 40 à 50 et 55 à 58

i) irrégularités de forme dans la demande (cf. A-III, 3.2), telles que :

Art. 90(3)
Règle 57

a) absence de liste de séquences sous forme papier et/ou électronique (règle 30(1) et Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1) ;

b) erreurs dans la numérotation des pages et/ou emplacement incorrect des numéros et/ou non-utilisation des chiffres arabes dans la numérotation des pages (règle 49(6)) ;

c) présence de dessins dans la description et/ou dans les revendications (règle 49(9)) ;

d) traces de gommage et/ou présence de corrections dans les pièces de la demande qui mettent en cause l'authenticité du contenu et/ou nuisent aux conditions nécessaires à une bonne reproduction (règle 49(12)) ;

ii) présence d'éléments prohibés dans la demande :

Art. 53a)
Règle 48(1)a) et b)

a) qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, C-II, 7.2 et C-IV, 4.1 à 4.3) ou

b) qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point C-II, 7.3 est autorisée ;

Règles 31 à 33

iii) inobservation des dispositions relatives au dépôt de matière biologique (cf. A-IV, 4), notamment en ce qui concerne l'indication correcte dans la demande du nom de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la matière biologique que l'autorité de dépôt a attribué à la matière déposée (règle 31(1)c), cf. G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ;

iv) absence d'identification correcte de la demande en tant que demande divisionnaire au sens de l'art. 76(1) (cf. A-IV, 1.3.2, règle 41(2)e)).

1.3 Documents cités dans la demande

Les documents cités dans la demande en question sont étudiés s'ils sont cités comme point de départ de l'invention, en tant qu'indication de l'état de la technique ou de solutions de rechange au problème en cause, ou encore s'ils sont nécessaires à une bonne compréhension de la demande (cf. toutefois IV, 2.4). Cependant, lorsque ces documents ne concernent manifestement que des détails n'ayant pas directement trait à l'invention revendiquée, ils peuvent être négligés. Dans le cas exceptionnel où la demande cite un document qui n'a pas été publié ou auquel la division de la recherche n'a pas autrement accès et où ledit document semble essentiel pour comprendre correctement l'invention, dans la mesure où une recherche significative n'est pas possible sans en connaître le contenu, la division de la recherche doit suspendre la recherche et inviter le demandeur à lui fournir d'abord une copie du document, si possible dans le délai d'établissement du rapport de recherche. Si la division de la recherche ne reçoit pas cette copie dans le délai qu'elle aura imparti, elle s'efforce dans un premier temps d'effectuer la recherche puis, si nécessaire, elle établit un rapport de recherche incomplète ou, le cas échéant, une déclaration en lieu et place du rapport de recherche, conformément à la règle 63. Ce rapport de recherche incomplète ou cette déclaration indiquera les motifs suivants :

i) le document n'étant pas disponible, l'invention n'est pas suffisamment exposée au sens de l'art. 83, et

ii) l'insuffisance de l'exposé mentionnée au point i) était telle qu'il n'a pas été possible d'effectuer une recherche significative concernant au moins une partie de l'invention revendiquée (cf. VIII, 3).

On notera en outre que lorsque le demandeur produit le document après que le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) ont été préparés, une recherche additionnelle concernant l'objet exclu initialement de la recherche peut être effectuée, dans la mesure où il a été remédié à l'irrégularité ayant conduit à l'exécution d'une recherche incomplète (cf. C-VI, 8.2). Toutefois, les demandeurs doivent savoir que les informations fournies tardivement ne peuvent être prises en compte aux fins d'un exposé suffisant de l'invention conformément à l'art. 83 que dans certaines conditions (cf. C-II, 4.17).

1.4 Abrégé ; classement officiel ; titre de l'invention ; publication

Règle 66
Règle 47
Règle 68(1)

L'examinateur doit vérifier ensuite si l'abrégé (ainsi que le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé) répond aux exigences du règlement d'exécution (cf. chapitre XI). Étant

donné que l'abrégé devrait se rapporter à la demande telle qu'elle a été déposée, l'examinateur doit en arrêter le contenu définitif avant d'effectuer la recherche, pour éviter d'être influencé, par inadvertance,, par les résultats de la recherche. Si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi (publication A2), l'examinateur doit déterminer le classement officiel de la demande bien avant d'effectuer la recherche (cf. V, 4) ; il examine alors en même temps l'abrégé aux fins de sa publication. Lors de cet examen, il se borne à s'assurer que l'abrégé se rapporte à la demande concernée et qu'il est conforme au titre de l'invention et au classement de la demande. Des informations relatives à l'abrégé, au titre de l'invention et, si elle existe, à la figure des dessins à publier avec l'abrégé sont communiquées au demandeur dans la notification accompagnant le rapport de recherche, dans la mesure où il s'agit d'une publication A1. Si le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), ces informations ne sont pas communiquées dans cette notification. L'examinateur traduit également le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles.

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Il peut être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point IV, 1.1, l'examinateur définisse l'objet de la recherche d'une façon aussi précise que possible. Dans bien des cas, une ou plusieurs revendications peuvent elles-mêmes servir à cette fin, mais il peut être nécessaire de les généraliser, afin de couvrir tous les aspects et modes de réalisation de l'invention. C'est à ce moment qu'il convient de tenir compte des considérations relatives aux exclusions de la brevetabilité (cf. VIII, 1 et 2) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. VII, 1.1). Il se peut également que l'examinateur doive limiter la recherche parce que les exigences de la CBE ne sont pas remplies au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée (cf. VIII, 3). De telles restrictions de la recherche doivent être mentionnées dans le rapport de recherche incomplète ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63. La déclaration doit indiquer les raisons de ces restrictions (cf. X, 8 iii)). La déclaration ou le rapport de recherche incomplète sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

Règle 63

2.2 Définir une stratégie de recherche

L'examinateur doit ensuite engager le processus de recherche en définissant une stratégie de recherche, c'est-à-dire un plan qui consiste en une série de termes de recherche indiquant l'objet de la recherche et qui détermine les parties de la documentation à consulter pour la recherche. Dans sa phase initiale, une stratégie de recherche contient une ou plusieurs combinaisons des paramètres fondamentaux énumérés au point III, 2.2. Le processus de recherche doit être interactif et itératif en ce sens que l'examinateur doit redéfinir son ou ses termes de recherche initiaux en fonction de l'utilité des informations relevées (cf. III, 1.1 ; IV, 2.4 et IV, 2.6). Lorsqu'il utilise des unités de la classification, l'examinateur doit sélectionner celles devant être consultées pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement pertinents et dans les domaines analogues. La sélection des unités de classification dans les domaines analogues devrait être limitée :

i) aux subdivisions supérieures permettant d'effectuer des recherches par abstraction (généralisation), pour autant que cela se justifie d'un point de vue technique, et

ii) aux subdivisions parallèles, en tenant compte du fait que les domaines considérés auront de moins en moins de rapport entre eux.

Lorsque l'examinateur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis de la direction compétente de la direction principale Outils et documentation.

Il est généralement possible d'envisager diverses stratégies de recherche et l'examinateur, en se fondant sur son expérience et sa connaissance des outils de recherche à sa disposition, doit faire preuve de discernement en choisissant parmi les stratégies de recherche celle qui convient le mieux au cas d'espèce. Il doit donner la priorité aux recherches conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chances de trouver des documents pertinents pour l'objet de la recherche. En général, l'examinateur donne la priorité au principal domaine technique de la demande, en consultant tout d'abord les paramètres fondamentaux (cf. III, 2.2) les plus intéressants, compte tenu de l'exemple ou des exemples spécifiques et des modes de réalisation préférés de l'invention revendiquée.

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents

L'examinateur procède ensuite à la recherche, en s'attachant à examiner les documents pertinents pour la nouveauté et l'activité inventive.

Il doit également retenir les documents qui peuvent revêtir une certaine importance pour d'autres raisons, par exemple :

i) les documents interférents (cf. VI, 4), c'est-à-dire :

a) les demandes de brevet européen publiées, telles que visées à l'art. 54(3) (cf. C-IV, 7.1 et 7.1.1)) ;

b) les demandes internationales publiées, telles que visées à l'art. 54(3) et à l'art. 153(3) et (5) (cf. C-IV, 7.2) ;

c) les demandes nationales publiées des États parties à la CBE, telles que visées à l'art. 139(2) (cf. C-IV, 8 et C-III, 8.4) ;

d) tout document publié pendant le délai de priorité de la demande et qui peut être pertinent au titre de l'art. 54(2) en cas de date de priorité non valable.

Lorsqu'elles sont publiées dans le délai de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, ces demandes sont citées dans le rapport de recherche comme documents "P" (cf. X, 9.2 iv)) ; lorsqu'elles sont publiées après la date du dépôt européen ou international, elles sont citées dans le rapport de recherche comme documents "E" (cf. X, 9.2 vi)) ;

ii) les documents mettant en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. VI, 3 et C-V, 1.4.1)), qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) a)) ;

iii) les documents contribuant à une compréhension meilleure ou plus exacte de l'invention revendiquée, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "T" (cf. X, 9.2 v)) ;

iv) les documents illustrant le contexte technique, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "A" (cf. X, 9.2 ii)) ; et

v) les demandes de brevet européen émanant du même demandeur, qui ont la même date de dépôt ou de priorité que la demande faisant l'objet de la recherche, se rapportent à la même invention et sont donc pertinentes pour la question de la double protection par brevet (cf. C-IV, 7.4), ces demandes étant citées dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) c)).

Il ne doit toutefois pas consacrer trop de temps à rechercher ces documents ni à les examiner, à moins qu'il n'ait une raison particulière de le faire dans tel ou tel cas (cf. VI, 5.3 et XII, 4).

L'examinateur doit concentrer ses efforts sur l'utilisation des stratégies de recherche conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chance de trouver des documents très pertinents. Avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres parties de la documentation moins pertinentes, il doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche

L'examinateur doit évaluer constamment les résultats de sa recherche et, si nécessaire, reformuler l'objet de la recherche en conséquence. Il se peut par exemple que la sélection des unités de classification servant à la recherche ou l'ordre dans lequel ces unités sont examinées doive également être modifié au cours de la recherche par suite des résultats partiels obtenus. L'examinateur doit aussi faire preuve de discernement, compte tenu des résultats obtenus, en décidant, à tout moment au cours de la recherche systématique, s'il doit aborder l'examen de la documentation de recherche d'une manière quelque peu différente, par exemple en consultant :

i) les documents qui sont cités dans les documents pertinents établis par la recherche, par exemple dans la description ou le rapport de recherche d'un document de brevet ; ou

ii) les documents citant un document pertinent qui a été établi par la recherche,

ou encore en décidant s'il doit consulter une documentation autre que celle qui est accessible aux divisions de la recherche en interne (cf. chapitre IX). Lorsqu'il recherche dans des collections de documents externes des éléments se rapportant à un objet non publié, en utilisant des sources non sécurisées comme l'Internet, l'examinateur doit faire preuve d'une extrême prudence lors de la formulation des stratégies de recherche, afin de ne pas divulguer involontairement des informations secrètes, par exemple une partie quelconque de la demande de brevet non publiée.

2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche

Il se peut que l'examinateur ne trouve pas de documents publiés avant la date de priorité la plus ancienne, qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'invention revendiquée. Dans de tels cas,

l'examinateur doit, dans toute la mesure du possible, citer dans le rapport de recherche au moins l'état de la technique relevé au cours de la recherche qui divulgue une solution au même problème que celui à la base de l'invention revendiquée (ce problème pouvant varier en fonction de l'état de la technique qui a été établi (cf. C-IV, 11.7.2)) et dans lequel la solution connue est la plus proche, d'un point de vue technique, de la solution revendiquée ("état de la technique le plus proche"). Cet état de la technique doit être cité comme document "A" dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 ii)).

S'il ne peut trouver un tel document, l'examinateur doit citer comme état de la technique le plus proche un document qui résout un problème étroitement lié au problème à la base de l'invention revendiquée et dans lequel la solution présente, d'un point de vue technique, une très grande ressemblance avec celle à la base de la demande faisant l'objet de la recherche.

Lorsque l'examinateur découvre des documents qui détruisent incidemment la nouveauté de l'invention revendiquée (à citer comme "X"), mais qui n'affectent pas son activité inventive après une modification appropriée de la demande, et qu'il ne trouve aucun autre document mettant en cause l'activité inventive, l'examinateur doit également procéder comme ci-dessus.

Dans le cas d'une demande européenne découlant d'une demande internationale et faisant l'objet d'une recherche complémentaire après son entrée dans la phase européenne (art. 153(7), cf. II, 4.3), il peut arriver que l'examinateur ne découvre pas d'autres documents pertinents de l'état de la technique en plus des documents déjà cités dans le rapport de recherche internationale par l'administration chargée de la recherche internationale. En ce cas, l'examinateur n'est pas tenu de citer d'autres documents pertinents dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. X 9.1.4).

2.6 Fin de la recherche

Pour des raisons d'économie, il est indispensable que l'examinateur fasse preuve de discernement pour décider de mettre fin aux recherches lorsque les chances de découvrir d'autres éléments deviennent minimes par rapport à l'effort nécessaire. La recherche peut également être arrêtée lorsque des documents ont permis d'établir clairement l'absence de nouveauté de l'objet de l'invention tel qu'il est revendiqué et exposé en détail dans la description, indépendamment des caractéristiques banales ou des connaissances générales dans le domaine examiné, caractéristiques dont l'application ne ferait intervenir aucune activité inventive. En revanche, la recherche de demandes interférentes doit toujours être effectuée dans la mesure où ces demandes existent dans la documentation disponible.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Établissement du rapport de recherche

Après avoir terminé la recherche, l'examinateur sélectionne, parmi les documents trouvés, ceux qui doivent être cités dans le rapport. Les documents sélectionnés doivent toujours inclure les documents les plus pertinents, qui sont indiqués spécialement dans le rapport (cf. X, 9.2). Les documents moins pertinents ne sont cités que s'ils concernent des aspects ou des détails de l'invention revendiquée qui n'ont pas été

découverts dans les documents déjà retenus pour être cités. En cas d'incertitude ou dans les cas limites en ce qui concerne la nouveauté ou l'activité inventive, l'examinateur cite plus de documents pour donner à la division d'examen la possibilité de se faire une idée plus complète de la matière (cf. III, 1.1).

Afin de prévenir toute augmentation inutile des frais, l'examinateur ne retient pas plus de documents qu'il n'est nécessaire et, lorsqu'il existe plusieurs documents de même importance, il évite en règle générale d'en citer plus d'un dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche est en tout état de cause assorti d'une annexe établie par ordinateur énumérant tous les documents de brevet disponibles et appartenant à la même famille de brevets. Lorsqu'il sélectionne parmi ces documents ceux devant être cités, l'examinateur tient compte de la facilité qu'offre l'emploi d'une langue déterminée et cite de préférence (ou tout au moins mentionne) les documents rédigés dans la langue de la demande (cf. X, 9.1.2).

L'examinateur établit ensuite le rapport de recherche.

3.2 Documents découverts après la clôture de la recherche

Il peut arriver qu'après avoir achevé un rapport de recherche, la division de la recherche découvre d'autres documents pertinents (par exemple au cours d'une recherche ultérieure portant sur une demande apparentée). Il convient alors de faire parvenir une copie de ces documents, accompagnée d'une note, à la section de dépôt qui, en fonction de l'état d'avancement de la procédure, opte pour l'une des trois solutions suivantes. Ces documents sont ajoutés au rapport de recherche tant que les préparatifs entrepris en vue de sa publication ne sont pas terminés. Jusqu'à la présentation d'une requête en examen, les documents découverts tardivement sont portés à la connaissance du demandeur au moyen d'un additif au rapport de recherche, et cette information est publiée. Après la présentation de la requête, ces documents peuvent être utilisés au cours de l'examen.

3.3 Erreurs dans le rapport de recherche

Si une erreur matérielle est découverte dans un rapport de recherche avant sa publication, il est établi un nouveau rapport de recherche qui remplace le précédent. Lorsque le rapport de recherche a déjà été envoyé au demandeur conformément à la règle 65, mais n'a pas encore été publié, l'erreur doit être immédiatement notifiée au demandeur. Si une erreur grave est découverte après la publication du rapport de recherche, un corrigendum est publié au Bulletin européen des brevets, et le demandeur ainsi que la division d'examen en sont informés. Si l'erreur consiste en l'envoi d'un document erroné, une copie du bon document doit être fournie.

CHAPITRE V

PRÉCLASSEMENT (ROUTAGE) ET CLASSEMENT OFFICIEL DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN

1. Définitions

Par "préclassement", on entend un premier routage, effectué pour des besoins internes, servant à identifier dans ses grandes lignes l'objet de l'invention revendiquée (ou de l'invention revendiquée en premier lieu, s'il en existe plusieurs) au moyen des symboles de classement appropriés. Par "classement officiel", on entend l'attribution des symboles de classement appropriés servant à identifier l'objet technique de l'invention revendiquée (ou les objets de chacune des inventions revendiquées, s'il en existe plusieurs), cette identification étant aussi précise et complète que la classification le permet. En outre, des symboles de classement ou d'indexation facultatifs peuvent être utilisés pour toute information additionnelle contenue dans le document à classer et qui doit être identifiée conformément au Guide d'utilisation de la Classification internationale des brevets ("CIB"), publié par l'OMPI (cf. également le site Internet de l'OMPI). Le classement officiel d'une demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur, qui doit utiliser les symboles de classement figurant dans les règles de la CIB pour les inventions revendiquées ("classement obligatoire"). Il peut également utiliser des symboles de classement et/ou codes d'indexation appropriés pour les informations additionnelles ("classement facultatif") tels que définis dans le Guide d'utilisation de la CIB dans sa version en vigueur.

2. Préclassement (routage)

Il convient d'opérer un préclassement afin que la demande puisse être attribuée à la direction compétente. A ce stade, les critères utilisés devraient être aussi généraux que possible, sur la base d'un examen rapide et superficiel du document (par exemple du titre et de la ou des revendications indépendantes). Ils devraient néanmoins être suffisamment précis pour éviter que la demande ne doive subir un préclassement intermédiaire avant d'être attribuée à la direction compétente. A la lumière de ces considérations, le niveau de classement le plus approprié est en général celui de la sous-classe. A de rares occasions seulement, lorsque la sous-classe est exceptionnellement vaste ou hétérogène et répartie entre différentes directions, il y a lieu de préclasser la demande dans un groupe principal ("00") ou un sous-groupe. Ce classement doit être indiqué par des symboles appropriés à un endroit prévu à cet effet sur le dossier.

Le préclassement nécessaire pour cette première attribution devrait être effectué sur la base des revendications indépendantes. S'il apparaît que la demande peut être préclassée dans plusieurs sous-classes, il convient de retenir celle qui semble se rapporter le plus à l'invention revendiquée (ou à l'invention revendiquée en premier lieu s'il y a absence d'unité d'invention). C'est ce préclassement qui devrait figurer sur le dossier.

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre classement pour que les demandes puissent être attribuées aux divisions de la recherche au sein d'une direction. Toutefois, si un classement supplémentaire devait se révéler nécessaire, il appartient à l'examinateur responsable du domaine concerné de procéder à cette attribution de façon adéquate.

3. Préclassement incorrect

S'il s'avère qu'une demande, lorsqu'elle parvient à la direction, a été mal préclassée et par conséquent attribuée de façon inappropriée, elle est reclassée et réattribuée par la direction qui l'a reçue, et l'indication figurant sur le dossier est modifiée en conséquence. En règle générale, la nouvelle attribution se fait d'un commun accord avec la direction à laquelle il est proposé de réattribuer la demande. Toutefois, il arrive qu'il y ait désaccord ou incertitude à propos des limites du classement ou que la direction traitant le dossier ne soit pas certaine du classement correct. En pareil cas, la direction chargée du dossier ne devrait pas consacrer de temps à essayer de régler la question, mais plutôt consulter les spécialistes du classement de la direction principale Outils et documentation et, si nécessaire, leur soumettre la question.

4. Classement officiel de la demande

Le classement officiel de la demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur comme indiqué au point V, 1, ci-dessus. Ce classement devrait intervenir de préférence après que l'examinateur a étudié le contenu de la demande en vue d'effectuer la recherche. Toutefois, si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi, l'examinateur doit étudier la demande de manière suffisamment approfondie pour pouvoir déterminer son classement officiel dès ce stade de la procédure (cf. X, 5).

Si le classement officiel de la demande comprend plusieurs sous-classes ou plusieurs groupes principaux ("00") à l'intérieur d'une sous-classe, il convient de procéder à tous ces classements. Le classement de l'invention revendiquée doit être distingué de tout classement et/ou code d'indexation additionnels. D'autre part, lorsque plusieurs symboles doivent être attribués pour l'invention elle-même, il convient d'indiquer en premier lieu le symbole qui, de l'avis de l'examinateur, identifie le mieux l'invention ou, en cas de difficulté, celui pour lequel on dispose de plus de renseignements, cela en vue, par exemple, de faciliter l'attribution ultérieure des demandes.

Il convient de procéder au classement sans tenir compte du contenu probable de la demande après modification éventuelle, étant donné que le classement devrait porter sur l'exposé figurant dans la demande publiée, c'est-à-dire dans la demande telle qu'elle a été déposée. Si toutefois l'examinateur, après avoir effectué les travaux de recherche (par exemple après avoir examiné l'état de la technique ou après avoir élucidé certains points manifestement obscurs), en arrive à une tout autre conception de l'invention ou du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, il doit modifier le classement en conséquence, à condition que les préparatifs entrepris en vue de la publication ne soient pas terminés à ce stade.

5. Classement en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement

Lorsque le rapport de recherche n'est pas encore disponible au moment de la publication de la demande et qu'il est donc publié séparément, et que l'examinateur estime nécessaire de modifier le classement initial pour les raisons évoquées au point V, 4, dernier paragraphe, il doit faire figurer le classement modifié sur le rapport de recherche, en indiquant que ce classement constitue le classement officiel en lieu et place de celui publié sur la demande (qui devient ainsi simplement le "classement en vue de la

publication"). Le classement ne devrait être modifié que si l'examinateur est absolument certain que cela est nécessaire.

Lorsqu'une demande de brevet européen est classée et publiée sans le rapport de recherche européenne (publication A2), ce rapport est établi et publié séparément après publication de la demande (publication A3). Il peut arriver que la CIB soit modifiée dans l'intervalle entre la publication de la demande européenne (publication A2) et la publication séparée du rapport de recherche (publication A3). Dans ce cas, l'examinateur doit utiliser pour le rapport de recherche la version de la CIB qui était en vigueur à la date à laquelle la demande été publiée.

6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini (par exemple recherche partielle)

Lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini, le classement doit reposer sur ce que l'invention semble être, pour autant que cela soit discernable. Si la recherche permet d'éliminer certains éléments obscurs, il est dès lors nécessaire de modifier le classement conformément aux indications données au point V, 4, dernier paragraphe.

7. Classement en cas d'absence d'unité d'invention

En cas d'objection pour absence d'unité d'invention, toutes les inventions doivent être classées puisqu'elles seront toutes divulguées lors de la publication de la demande. Chaque invention revendiquée doit être classée conformément aux points V, 4 à 6.

8. Vérification du classement officiel

En règle générale, une fois que les demandes ont quitté la division de la recherche, il n'est pas effectué de vérification systématique de l'exactitude du classement officiel attribué par l'examinateur. L'Office peut cependant effectuer toutes les vérifications par échantillonnage qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du classement et de l'application uniforme de la CIB. Il appartient naturellement au directeur de faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires, compte tenu de l'expérience des examinateurs de sa direction, avant que les demandes ne quittent la direction.

CHAPITRE VI

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

1. Généralités

Les considérations générales concernant l'état de la technique et la brevetabilité, notamment en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, sont exposées au chapitre C-IV.

2. État de la technique ; divulgation orale, etc.

Conformément à la règle 33.1 a) et b) PCT, la divulgation orale, l'usage, l'exposition, etc. ne sont reconnus en tant qu'état de la technique que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une divulgation écrite. En revanche, conformément à l'art. 54 CBE, une description publique orale, un usage, etc. sont considérés comme compris dans l'état de la technique. Toutefois, lorsque l'examinateur effectue une recherche européenne, il ne devrait citer une description orale, etc. comme état de la technique que s'il a obtenu une confirmation écrite ou acquis par d'autres moyens la conviction que les faits peuvent être prouvés. Les divulgations orales, les usages antérieurs publics, les divulgations à la suite d'une vente, etc. sont le plus souvent invoqués par les opposants dans la procédure d'opposition (cf. D-V, 3).

3. Priorité

S'il est impossible, à ce stade, de vérifier les dates de priorité revendiquées, une incertitude existera quant à leur validité et il conviendra d'étendre la recherche de demandes interférentes à toutes les demandes publiées dont la date de priorité revendiquée la plus ancienne est antérieure à la date de dépôt (et non à la ou aux dates de priorité revendiquées) de la demande en question (cf. IV, 2.3 et XII, 4).

4. Demandes interférentes

4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales

En règle générale, lorsque la recherche est achevée moins de dix-huit mois suivant la date du dépôt européen ou international (la date de dépôt conformément à l'art. 80 et non la ou les dates de priorité revendiquées dans la demande), il n'est pas possible, au moment de la recherche, de procéder à une recherche complète des éventuelles demandes européennes et internationales interférentes. La division d'examen doit de ce fait compléter cette recherche au stade de l'examen (cf. C-VI, 8.1). Art. 54(3)

4.2 Droits nationaux antérieurs

Il se peut également que des demandes nationales dans un ou plusieurs États désignés dans la demande de brevet européen aient une date de dépôt antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet européen et qu'elles aient été publiées en tant que demandes nationales ou brevets nationaux à cette date ou ultérieurement. Bien qu'elles ne fassent pas obstacle à la délivrance d'un brevet européen, mais constituent seulement une cause de nullité dans le ou les États contractants concernés, de telles demandes peuvent revêtir une certaine importance pour le demandeur (cf. C-III, 8.4). Toute demande de cette Art. 139(2)

nature existant dans la documentation sera donc prise en considération et mentionnée dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 vi)). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (cf. IV, 2.3).

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées

Art. 80
Règle 40
Art. 90(3)
Art. 54(2)

Lorsqu'il est impossible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche (cf. XII, 4), la date de référence servant de base pour la recherche doit être la date de dépôt de la demande de brevet européen attribuée par la section de dépôt. S'agissant de la date de référence pour la recherche concernant des demandes interférentes, cf. toutefois VI, 3).

5.2 Documents intercalaires

La division de la recherche prend en considération les documents publiés entre la date de priorité la plus ancienne et la date de dépôt de la demande en question ; ces documents font l'objet d'une mention spéciale dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 iv)). Lorsqu'une demande comporte plusieurs dates de priorité, la date la plus ancienne doit être utilisée pour l'identification de ces documents. L'examinateur doit tenir compte de ces dates lorsqu'il sélectionne les documents à citer dans le rapport de recherche et choisir de préférence tout document publié avant la date de priorité. S'il existe par exemple deux documents également pertinents, dont l'un a été publié avant la date de priorité et l'autre entre cette date et la date de dépôt, il doit choisir le premier (cf. IV, 3.1, 2^{e} alinéa).

5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche

Il incombe à la division d'examen de vérifier dans quelle mesure la revendication de priorité est justifiée. Cependant, si la recherche met en évidence un état de la technique intermédiaire (cf. VI, 5.2) ou potentiellement interférent (selon l'art. 54(3)), la division de la recherche doit si possible vérifier la validité de la revendication de priorité (cf. XII, 4, et C-V, 1.2 à 1.5 et2). De plus, des documents indiquant qu'une revendication de priorité risquerait de ne pas être justifiée (dans le cas, par exemple, d'une demande antérieure ou d'un brevet en résultant du même demandeur où il apparaîtrait que la demande dont la priorité est revendiquée n'est peut-être pas la première demande relative à l'invention en question) doivent être cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 viii)). Néanmoins, aucun effort de recherche particulier ne devrait normalement être entrepris à cette fin, à moins qu'il n'y ait une raison spéciale, par exemple lorsque la demande dont la priorité est revendiquée constitue une "continuation-in-part" d'une demande antérieure qui ne donne pas lieu à revendication de priorité (cf. IV, 2.3, et C-V, 2.4.4). Le fait que le pays dans lequel le demandeur a son domicile est différent de celui dans lequel la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée peut parfois aussi laisser penser qu'il ne s'agit pas d'un premier dépôt, ce qui justifie dans une certaine mesure une recherche plus étendue.

Si la recherche est étendue dans ce but, elle doit couvrir :

i) les documents de brevet publiés qui ont été déposés à une date antérieure à la date de priorité revendiquée, par exemple (étant entendu que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
10.09.99	GB 1 publiée	A

Pendant la recherche relative à la demande EP 1, l'examinateur a découvert la demande GB 1 publiée. Cette dernière peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande GB 1 publiée doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L" conformément au point X, 9.2 viii) a) ; ou

ii) les documents de brevet publiés qui revendiquent la priorité d'une demande déposée à une date antérieure à la date de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, par exemple (étant entendu là aussi que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
01.03.99	US 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 1)	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
15.04.00	US 1 publiée	A

La publication US 1 a été découverte durant la recherche relative à la demande EP 1. La demande GB 1 peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande US 1, qui revendique la demande GB 1 comme priorité, doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L", conformément au point X, 9.2 viii) a).

5.4 Documents publiés après la date de dépôt

Normalement, la recherche ne s'étend pas aux documents publiés après la date de dépôt de la demande. Il est toutefois nécessaire d'étendre dans une certaine mesure la recherche à des fins particulières, ainsi que cela ressort des points VI, 2 à 4 et VI, 5.3.

Il peut se présenter d'autres situations dans lesquelles un document publié après la date de dépôt est pertinent ; ainsi, par exemple, on peut citer un document publié ultérieurement contenant le principe ou la théorie constituant la base même de l'invention et qui peut faciliter la compréhension de cette invention, ou un document ultérieur indiquant que le raisonnement ou les éléments sur lesquels repose l'invention sont

inexacts (cf. art. 84 et C-III, 6.3). La recherche ne devrait pas être étendue dans ce but, mais les documents de cette nature connus de l'examinateur peuvent être retenus et cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 v)).

5.5 Divulgations non opposables

Art. 55(1)a) et b)
Règle 25

Les divulgations de l'invention ne doivent pas être prises en considération si elles ne sont pas intervenues plus tôt que six mois avant la date de dépôt de la demande de brevet européen (cf. G 3/98 et G 2/99, JO 2/2001, 51) et si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou du fait que l'invention a été exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. La division de la recherche doit toutefois citer dans le rapport de recherche tous les documents dont elle a lieu de croire qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au point X, 9.2 viii). Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. VI, 5.1 et XII, 4). Étant donné que la question de l'abus n'est généralement invoquée qu'après la transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et que la divulgation dans une exposition soulève la question de l'identité de l'invention exposée et de l'invention revendiquée, ces deux questions sont traitées par la division d'examen.

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique

6.1 Généralités

En règle générale, la division de la recherche ne cite que les documents figurant dans la documentation de recherche ou des documents auxquels elle a accès de quelque autre manière. Ainsi, il ne subsiste aucun doute au sujet du contenu des documents cités, étant donné que l'examinateur a en général étudié personnellement chaque document cité.

6.2 Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB

Dans certaines circonstances, un document dont le contenu n'a pas été vérifié peut être cité, à condition qu'il soit justifié d'admettre que son contenu est identique à celui d'un autre document que l'examinateur a étudié ; les deux documents devraient alors être mentionnés dans le rapport de recherche, comme indiqué à la fin du point X, 9.1.2. Par exemple, au lieu du document qui a été publié avant la date de dépôt dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et que l'on a choisi de citer, l'examinateur peut avoir étudié un document correspondant (par exemple un autre membre de la même famille de brevets ou la traduction d'un article) rédigé dans une langue officielle de l'OEB et publié, le cas échéant, après la date de dépôt. L'examinateur peut aussi admettre, en l'absence d'indications explicites du contraire, que le contenu d'un abrégé est compris dans le document original. Il doit par ailleurs partir de l'hypothèse que la teneur du compte rendu d'un exposé oral correspond à cet exposé.

Avant de citer un document rédigé dans une langue qui lui est peu familière, l'examinateur doit s'assurer de la pertinence de ce document (par exemple au moyen d'une traduction effectuée par un collègue, via un document ou un abrégé correspondant rédigé dans une langue qui lui est familière ou par le biais d'un dessin ou d'une formule chimique de ce

document) ou encore en consultant les index des bases de données portant sur le contenu technique de ce document (cf. X, 9.1.3).

CHAPITRE VII

UNITÉ D'INVENTION

1. Généralités

1.1 Rapport partiel de recherche européenne

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. C-III, 7), elle effectue une recherche et établit le rapport partiel de recherche européenne visé à la règle 64(1) pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions formant une unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le rapport partiel de recherche européenne est complété par une énumération des différentes inventions. Règle 64

En ce qui concerne l'avis au stade de la recherche en cas d'absence d'unité d'invention, cf. XII, 6.

Pour déterminer l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, l'examinateur tient compte du contenu des revendications dépendantes, en faisant abstraction des revendications banales (cf. III, 3.8).

1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche

La division de la recherche informe le demandeur de l'absence d'unité d'invention dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche et l'informe en outre que si la recherche doit couvrir aussi les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chacune de ces inventions. Ces taxes doivent être payées dans un délai qui est imparti par la division de la recherche et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines (règle 64(1)). Si la procédure de prélèvement automatique est utilisée pour la demande, le demandeur doit informer l'OEB dans le délai imparti s'il ne veut pas qu'une recherche soit effectuée pour l'une quelconque ou l'ensemble des autres inventions. Toutes les nouvelles taxes de recherche dues seront autrement prélevées automatiquement le dernier jour du délai. Les recherches relatives à des inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées dans les délais impartis sont effectuées en priorité par la division de la recherche. Le rapport de recherche doit être établi pour toutes les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Le rapport de recherche indique les différentes inventions ainsi que l'objet et les revendications correspondantes (ou les parties de revendications (cf. règle 44(2)) ayant fait l'objet d'une recherche. Règle 64(1)
Point 6.1 RPA

1.3 Documents pertinents seulement pour d'autres inventions

Il se peut que des documents pertinents seulement pour d'autres inventions soient découverts pendant la recherche portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ; ces documents ne sont pas nécessairement inclus dans le rapport partiel de recherche européenne, à moins qu'ils ne soient à la base d'une objection pour absence d'unité "a posteriori" (cf. C-III, 7.6 et 7.8).

2. Procédures en cas d'absence d'unité

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche

Règle 64(2)

Lors de l'examen, le demandeur peut contester l'allégation d'absence d'unité et demander le remboursement de la ou des nouvelles taxes acquittées. Si la division d'examen l'estime justifié, la ou les taxes concernées seront remboursées (cf. toutefois XII, 1.2).

2.2 Décision en matière d'unité d'invention

Il ressort clairement du point précédent que c'est à la division d'examen qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention (cf. III, 1.1). En conséquence, les critères à appliquer à cet égard par la division de la recherche ne doivent pas être différents de ceux qu'applique la division d'examen. En particulier, la division de la recherche ne doit pas invoquer l'absence d'unité d'invention au seul motif que les inventions revendiquées sont classées dans des unités de classification différentes, ni à seule fin de limiter la recherche à certaines parties de la documentation, par exemple à certaines unités de classification (cf. toutefois V, 7).

2.3 Recherche complète malgré une absence d'unité

Exceptionnellement, en cas d'absence d'unité - notamment lorsqu'elle est constatée "a posteriori" - l'examinateur est en mesure d'effectuer une recherche complète et de préparer un avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) pour toutes les inventions, sans que cela implique un surcroît notable de travail et de coûts, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan des concepts. Dans ce cas, la recherche portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires est terminée en même temps que celle portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Tous les résultats seront alors inclus dans un rapport de recherche unique soulevant l'objection d'absence d'unité et identifiant les différentes inventions. Ce rapport indique également que la division de la recherche n'a pas invité le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche, étant donné que toutes les revendications ont pu faire l'objet d'une recherche sans effort particulier justifiant de telles taxes. Cependant, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) soulèvera en tout état de cause la question de l'unité d'invention (cf. XII, 6).

2.4 Recherche européenne complémentaire

Art. 153(7)
Règle 164(1)

Lorsqu'un problème d'unité d'invention se pose dans le cas d'une recherche européenne complémentaire faisant suite à une recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT, le rapport complémentaire de recherche se fonde sur l’invention ou la pluralité d’inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications servant de base à la recherche complémentaire, indépendamment des conclusions de l’administration chargée de la recherche internationale concernant l’unité de l’invention.

CHAPITRE VIII

OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE

1. Généralités

En ce qui concerne les recherches effectuées pour des demandes de brevet européen, les objets énumérés à la règle 39.1 PCT peuvent être considérés, en vertu de la CBE, soit comme non susceptibles d'application industrielle (art. 57), soit, dans la mesure où la demande de brevet européen se rapporte à ces objets en tant que tels, comme exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) et (3) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) et c). Les revendications ne sont pas recherchées si elles se rapportent à ces objets. En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cf. VIII, 2 ci-après.

Art. 52(2) et (3)
Art. 53
Art. 57
Règle 63

Bien qu'il appartienne à la division d'examen de prendre une décision sur ces questions, la division de la recherche se fait une opinion à leur sujet afin de rédiger l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche. La division de la recherche doit par conséquent tenir compte des exigences relatives à la brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive, comme indiqué au point C-IV, 2 à 5.

Art. 52

Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. En ce cas, cela sera indiqué dans le rapport de recherche incomplète ou la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63.

Règle 63

2. Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

Lorsqu'il s'agit d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal (exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53c)), on notera que selon l'art. 54(4), les produits, notamment les substances ou compositions, utilisés pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ne sont pas exclus de la brevetabilité, à condition que l'utilisation du produit dans **toute** méthode de ce type ne soit pas comprise dans l'état de la technique (cf. également C-IV, 4.8). L'art. 54(5) prévoit la possibilité d'obtenir une autre protection du produit limitée à son usage pour toute autre utilisation plus spécifique, à la fois nouvelle et inventive, dans une méthode selon l'art. 53c). Il convient de noter qu'une revendication de la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique" (revendication de "type suisse") peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou de toute autre utilisation thérapeutique "ultérieure" (cf. C-IV, 4.8).

Art. 53c)
Art. 54(4) et (5)

Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical et, de ce fait, n'a pas un objet brevetable, une recherche significative peut être possible lorsque la caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance, lequel peut

faire l'objet d'une recherche. Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple des instructions d'administration destinées à l'utilisateur ou la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), une recherche significative peut ne pas être possible. En cas de doute, la division de la recherche procède à la recherche dans la mesure où la documentation disponible le lui permet. En tout état de cause, que ces revendications fassent ou non l'objet d'une recherche, il convient de signaler au demandeur dans l'avis au stade de la recherche (si ce dernier est établi, cf. XII, 8) qu'un tel objet est exclu de la brevetabilité (cf. XII, 3).

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Règle 63

Une limitation de la recherche au titre de la règle 63 peut également découler du fait que la demande ne satisfait pas aux exigences pertinentes de la CBE, au point qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative portant sur toutes les revendications ou certaines d'entre elles ou sur une partie d'une revendication. En pareil cas, la division de la recherche doit effectuer une recherche aussi significative que possible.

La question de savoir ce qui est ou non "significatif" est une question de fait qu'il appartient à la division de la recherche de trancher. Celle-ci exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Il existe naturellement des cas dans lesquels une recherche est de facto impossible, étant donné que les conditions prescrites par la CBE ne sont pas remplies. Toutefois, ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles la règle 63 peut être invoquée. Il y a lieu d'interpréter raisonnablement le terme "significatif".

D'une part, le terme "significatif" ne doit pas être interprété de telle façon que la règle 63 soit invoquée pour la simple raison qu'une recherche se révèle difficile. D'autre part, il se peut qu'une revendication donnée puisse, en théorie, faire l'objet d'une recherche complète, mais que la division de la recherche conclue néanmoins, au regard des dispositions pertinentes de la CBE, qu'une telle recherche ne serait pas significative, en ce sens qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard, par exemple, à toute poursuite éventuelle de la procédure relative à la demande.

Dans d'autres cas, il se peut que les résultats de la recherche eux-mêmes ne soient guère significatifs.

Les exemples donnés ci-après (de manière non exhaustive) illustrent les cas dans lesquels la règle 63 peut s'appliquer :

i) absence de fondement des revendications ; insuffisance de l'exposé

On pourrait citer comme exemple le cas où une revendication large ou de caractère spéculatif n'est fondée que sur un exposé limité couvrant seulement une petite partie de la portée de la revendication. Si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication, la division de la recherche effectue la recherche sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il peut s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il est de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes larges.

Dans d'autres cas, une recherche sur l'ensemble de la revendication ne sera d'aucune utilité, parce qu'une telle revendication ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Par conséquent, la recherche sera limitée. Dans le cas présent, les exigences donnant lieu à la limitation porteraient sur la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description, énoncées aux art. 83 et 84 (cf. C-II, 4.9, 4.10 ; C-III, 6).

ii) manque de concision des revendications

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée. Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait se révéler impossible ou d'aucune utilité dans la mesure où la revendication ou le jeu de revendications ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Là encore, il peut être indiqué d'effectuer un rapport de recherche incomplète ou d'émettre une déclaration de non-recherche, au motif que la ou les revendications sont à ce point dépourvues de concision qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative (cf. art. 84 ; C-III, 5).

iii) manque de clarté des revendications

Un exemple serait le cas où le paramètre choisi par le demandeur pour définir son invention ne permet pas d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique parce que l'état de la technique n'a peut-être pas utilisé le même paramètre, ou n'en a utilisé aucun. Dans ce cas, il se peut que le paramètre choisi par le demandeur soit dépourvu de clarté (cf. art. 84 ; C-III, 4.11). Le défaut de clarté du paramètre peut être tel qu'il se révèle impossible d'effectuer une recherche significative au regard de la ou des revendications ou d'une partie d'une revendication, étant donné que la recherche ne donnerait pas de résultats significatifs, le choix du paramètre ne permettant pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique. Si tel est le cas, il y a lieu d'effectuer une recherche incomplète (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) conformément à la règle 63, la recherche pouvant être limitée aux exemples de mise en œuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Le principe fondamental est que ce qui a fait et ce qui n'a pas fait l'objet d'une recherche doit apparaître clairement aux yeux du demandeur et des tiers.

Si le demandeur remédie ultérieurement, par une modification, aux irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative, ou s'il parvient à les réfuter durant l'examen quant au fond, une recherche additionnelle peut alors être effectuée au cours de la procédure d'examen (cf. II, 4.2 et C-VI, 8.2).

CHAPITRE IX

DOCUMENTATION DE RECHERCHE

1. Généralités

1.1 Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche

La documentation de recherche est principalement constituée d'une collection de documents de brevet systématiquement accessible d'une manière appropriée pour la recherche. En outre, des périodiques et d'autres publications techniques sont à la disposition des examinateurs. Cette littérature non-brevet est accessible via des bases de données internes ou externes et peut en partie être consultée dans la bibliothèque. Certaines parties de cette littérature, comme les articles de périodiques particulièrement pertinents, sont sélectionnées et rendues directement accessibles en incorporant l'original ou la copie de ces articles dans la documentation systématique. La partie de la documentation de recherche accessible systématiquement comprend la documentation minimale requise pour les administrations chargées de la recherche internationale en vertu des règles 34 et 36.1 (ii) PCT et dépasse quelque peu ces exigences minimales.

Par ailleurs, les divisions de la recherche à Berlin disposent pour leur part de la documentation du Centre d'information technique de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette documentation se trouve dans le même bâtiment et est constituée pour l'essentiel d'une collection classée dans l'ordre numérique de documents de brevet et de bulletins de brevet, d'une collection limitée de documents de brevet classés systématiquement (destinée en premier lieu à être utilisée par le public) et d'un fonds bibliothécaire d'ouvrages et de périodiques techniques et juridiques.

1.2 Systèmes d'accès systématique

Tous les examinateurs disposent d'outils informatiques pour effectuer leurs recherches dans la documentation prévue à cet effet. Ces outils permettent, entre autres, d'utiliser la classification interne de l'OEB (ECLA), qui est fondée sur la classification internationale des brevets (CIB), mais comprend des subdivisions internes plus fines. Des recherches peuvent aussi être effectuées à l'aide d'autres systèmes de classification et/ou termes.

A La Haye et à Berlin, la documentation de recherche accessible systématiquement est aussi classée, pour un grand nombre de domaines techniques, sous forme papier d'après un "système de rangement par casiers" (utilisant une classification et un classement multiples lorsque cela est nécessaire) conformément à la classification interne de l'OEB.

1.3 Listes

L'Office utilise pour les documents de brevet publiés depuis 1968 un système de familles de brevets informatisé lié à un système d'inventaire par classes (pour les documents plus anciens, on dispose de listes manuscrites ou dactylographiées). Le système de familles est mis à jour en coopération avec les offices nationaux de brevets sur la base d'un échange des nouvelles données enregistrées. Grâce à ce système, les examinateurs peuvent obtenir les éléments d'identification des brevets

correspondants d'autres pays ("membres de la famille") et la classification attribuée à un document de brevet donné.

2. Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique

2.1 Documentation minimale du PCT

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les documents nationaux de brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle est définie à la règle 34.1 b) i) et c) PCT :

i) les brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées à partir de 1920 par l'ancien "Reichspatentamt" allemand et la République fédérale d'Allemagne, la France, la Suisse (en allemand et en français seulement), le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ;

ii) les certificats d'utilité délivrés par la France et/ou les demandes publiées de tels certificats ;

iii) les brevets et/ou les demandes de brevet qui ne contiennent aucune revendication de priorité et qui ont été publiés par l'Autriche, l'Australie et le Canada après 1970, tels qu'ils sont sélectionnés et rendus disponibles par ces pays ;

iv) les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées par le Japon, l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie ainsi que les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie pour lesquels des abrégés en anglais sont disponibles de manière générale.

Font aussi partie de cette documentation les demandes internationales (PCT) et régionales (par exemple européennes) publiées, les brevets et les certificats d'auteur d'invention internationaux et régionaux publiés (règle 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Autres documents nationaux de brevet

Par ailleurs, les dossiers de recherche comprennent les documents nationaux de brevet suivants :

i) les brevets publiés par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avant 1920 ;

ii) les brevets et les demandes de brevet publiés par les Pays-Bas (à partir de 1912) ;

iii) les brevets publiés par la Belgique à partir de 1926 et par le Luxembourg à partir de 1946.

Note : une petite partie de ces documents, publiée en allemand ou en français et ne contenant aucune revendication de priorité, est similaire à la partie de la documentation minimale du PCT mentionnée au point IX, 2.1 iii) ci-dessus.

2.3 Demandes de brevet non publiées

Étant donné que les travaux de recherche pour des demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale sont confiés aux divisions d'examen, les documents qui peuvent être cités dans le rapport de recherche n'incluent pas de demandes de brevet non publiées (cf. VI, 4.1).

2.4 Rapports de recherche

Les rapports officiels de recherche européenne et internationale (PCT) sont normalement publiés conjointement avec les demandes européennes et internationales et sont incorporés dans les dossiers de recherche conjointement avec ces demandes. Les rapports de recherche officiels concernant des demandes nationales ainsi que les rapports de recherche non officiels sont également incorporés dans ces dossiers dans la mesure où ils sont accessibles au public. Les rapports de recherche qui ne sont pas normalement accessibles au public sous la forme de documents publiés, ou qui ne le sont pas encore, sont incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique, et leur consultation n'est pas obligatoire pour toutes les demandes.

2.5 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Les dossiers de la recherche manuelle consistent en copies sur papier simplement placées dans des chemises qui sont rangées dans des armoires à casiers ; ces armoires se trouvent dans des locaux de stockage à proximité des bureaux des examinateurs où les chemises sont transférées pour les besoins de la recherche ou dans les bureaux mêmes des examinateurs.

Afin de réduire le volume des dossiers de la recherche manuelle et des travaux de classement, lorsqu'une demande est republiée en tant que telle ou en tant que brevet délivré, seul l'un de ces documents est incorporé en règle générale dans les dossiers de la recherche manuelle.

2.6 Système de familles de brevets

L'OEB gère un système de familles de brevets fondé sur les données de la demande et les indications relatives à la priorité des documents de brevet stockés dans les bases de données de l'OEB. Normalement, lorsque l'on visualise des documents de brevet sur écran, seul un document représentatif d'une famille de brevets s'affiche, mais des liens vers les autres membres de sa famille de brevets sont fournis.

La pratique consistant à ne pas incorporer tous les membres d'une famille de brevets dans les dossiers de la recherche manuelle (telle qu'elle est acceptée par l'OMPI) est largement suivie. En ce qui concerne les documents de brevet publiés après 1968, on utilise le système de familles de brevets ; pour les documents plus anciens, cela se fait principalement dans le cadre des projets de reclassement, avec la possibilité de mettre à jour en conséquence les informations relatives aux familles de brevets dans les bases de données. Lorsqu'ils effectuent une recherche manuelle, les examinateurs peuvent utiliser le système de familles de brevets pour obtenir les éléments d'identification d'autres membres de la famille qui peuvent alors être consultés via les bases de données image ou, si nécessaire, dans les dossiers classés dans l'ordre numérique.

En ce qui concerne les nouvelles acquisitions, la sélection du membre de la famille à classer et incorporer dans les dossiers de la recherche manuelle se fait de la manière suivante :

i) Toutes les demandes européennes publiées et toutes les demandes internationales désignant l'OEB sont incorporées dans les dossiers de la recherche manuelle.

ii) Le membre d'une famille qui est reçu en premier à la direction compétente, ou celui dont les données bibliographiques sont disponibles en premier dans cette direction en vue d'être introduites dans le fichier informatique, est incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande visée au point i) ci-dessus).

iii) En cas de réception quasi simultanée, la préférence est donnée aux documents publiés en allemand, anglais ou français.

iv) Lorsque le premier membre d'une famille incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle n'est pas rédigé dans une langue officielle et qu'un autre membre de la famille appartenant à la documentation minimale est reçu, ce document est également incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (en particulier le premier d'entre eux si l'on en reçoit plusieurs).

v) Dans certains cas exceptionnels, par exemple dans des domaines techniques complexes, un membre supplémentaire d'une famille peut également être incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle si l'information qu'il contient est plus complète ou mieux présentée (par exemple, les brevets US).

Le choix des documents incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle conformément au système de familles jadis en vigueur obéissait à des règles différant légèrement à certains égards des règles mentionnées ci-dessus ; pour ces documents, la situation antérieure sera en principe maintenue. Toutefois, s'il existe une raison de revoir le contenu d'un domaine, par exemple dans le cas d'un reclassement, on en profitera pour adapter dans la mesure du possible le contenu des dossiers de la recherche manuelle à la situation mentionnée ci-dessus.

3. Collection systématique de documents non-brevet

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc.

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les articles pertinents de la liste des périodiques faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle a été établie par l'autorité compétente de l'OMPI et d'autres périodiques jugés utiles par les examinateurs. En principe, des copies d'articles sélectionnés pour les besoins de la recherche sont ajoutées avec un code pays fictif "XP" aux bases de données destinées à la recherche, numérisées en vue d'être incorporées dans la collection électronique BNS et insérées dans les dossiers de la recherche manuelle le cas échéant.

L'OEB est en outre abonné à de nombreux autres périodiques, y compris des revues publiant des abrégés. Il reçoit aussi des comptes rendus de conférence, des rapports, des livres, etc. couvrant les trois langues officielles de l'OEB et les diverses zones géographiques présentant une importance du point de vue technique. Des éléments particuliers sont sélectionnés pour être incorporés dans la documentation de la recherche en ligne et manuelle s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique tel qu'il ressort principalement des documents de brevet systématiquement accessibles ; ces éléments sont essentiellement des articles de base de périodiques ou des comptes rendus de conférences et des rapports.

3.2 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Lorsque des copies d'éléments de littérature non-brevet sont incluses dans les dossiers de recherche, elles sont classées avec les documents de brevet portant la même classification, en général dans des chemises séparées (cf. IX, 2.5). L'expérience ayant montré que l'importance des éléments de la littérature non-brevet pour les besoins de la recherche diminue de façon considérable après un certain nombre d'années (par exemple cinq ans), les éléments qui ne présentent plus d'intérêt peuvent être retirés. Les périodiques et autres éléments non-brevet sont classés dans une bibliothèque et conservés pendant une durée plus longue (par exemple dix ans) afin de pouvoir être consultés et copiés ultérieurement. Ces éléments sont classés avec les documents non-brevet conservés à d'autres fins, comme indiqué au point IX, 5.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

4.1 Composition

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. IX, 3), la littérature non-brevet accessible en bibliothèque comprend aussi des documents qui constituent essentiellement une source d'informations et de formation des examinateurs, tant en ce qui concerne les informations techniques générales et de base que les informations relatives aux développements techniques. L'OEB est abonné à plus d'un millier de périodiques et dispose d'environ 20 000 publications techniques. La collection comprend en outre de nombreux rapports, brochures, etc. Via une bibliothèque électronique virtuelle (BEV) qu'ils peuvent consulter à partir de leur ordinateur de bureau, les examinateurs peuvent accéder aux services de fourniture de documents par Internet offerts par les maisons d'édition.

4.2 Mode et lieu de rangement

La bibliothèque technique de l'OEB est fortement décentralisée ; les ouvrages sont répartis, par exemple, dans les directions, ou même, dans des cas exceptionnels, dans les bureaux des examinateurs. La plupart des étages auxquels se trouvent des bureaux d'examinateurs disposent d'une ou de plusieurs bibliothèques et de salles de consultation ainsi que de photocopieuses à proximité. En règle générale, les documents ne peuvent pas être emportés, mais doivent être consultés dans les locaux de la bibliothèque ; ils peuvent éventuellement être copiés pour consultation ou étude ultérieure. Un fichier en ligne contenant un inventaire complet par classement de brevets et indiquant la localisation des ouvrages est disponible.

5. Documentation de recherche sur les différents sites de l'OEB

5.1 Documentation de recherche électronique

Tous les sites de l'OEB ont accès à la même documentation de recherche électronique.

5.2 Documentation de recherche sous forme papier

Les principales différences que présente la documentation de recherche sous forme papier de l'agence de Berlin par rapport à la documentation de La Haye tiennent au fait que cette collection comprend des modèles d'utilité de la République fédérale d'Allemagne et des documents de

brevet provenant d'Autriche et de la République démocratique allemande et qu'elle comprend les documents de brevet de Belgique et du Luxembourg seulement à partir de 1978, mais non pas ceux des Pays-Bas.

La documentation papier n'est plus maintenue dans les domaines techniques pour lesquels cette documentation est peu utilisée en raison soit du recours accru à des outils électroniques, soit d'une concentration des domaines techniques dans lesquels les recherches sont effectuées (domaines actifs).

La littérature non-brevet actuellement disponible à l'agence de Berlin comprend des abonnements à 360 périodiques, y compris la liste de périodiques de la documentation minimale du PCT, de même qu'un ensemble d'environ 21 000 ouvrages.

6. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant pour le compte de l'OEB des travaux de recherche qui leur ont été transférés

6.1 Documentation de recherche électronique fournie par l'OEB

L'OEB fournit aux offices nationaux de ses Etats membres un accès à sa documentation de recherche électronique telle que décrite aux points IX, 1.3 à 2.3.

Pour d'autres documentations de l'OEB qui proviennent de fournisseurs commerciaux de bases de données, l'accès peut être limité en fonction des conditions arrêtées entre l'OEB et le fournisseur en ce qui concerne la livraison des données. Toutefois, des accords séparés peuvent exister entre les offices nationaux et les fournisseurs de données.

6.2 Documentation de recherche supplémentaire dans les offices nationaux de brevets

Certains offices nationaux de brevets disposent d'une collection de documents nationaux sous forme papier ou électronique, par exemple dans des langues autres que les langues officielles de l'OEB. Cette documentation peut également servir, le cas échéant, pour l'exécution de recherches pour le compte de l'OEB.

CHAPITRE X

RAPPORT DE RECHERCHE

1. Généralités

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche. L'étendue du rapport de recherche peut être limitée dans un certain nombre de cas de figure, à savoir :

i) lorsque les revendications sont réputées abandonnées en raison du non-paiement des taxes de revendication (règle 45(3), cf. III, 3.4) ;

ii) lorsqu'une déclaration remplace le rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. chapitre VIII) ;

iii) lorsqu'un rapport de recherche incomplète est établi conformément à la règle 63 (cf. chapitre VIII) ;

iv) lorsqu'un rapport partiel de recherche européenne est établi en raison de l'absence d'unité d'invention conformément à la règle 64(1) ; et

v) lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 153(7) est incomplet aux motifs énoncés aux points i) ou iii), ou remplacé par une déclaration conformément au point ii) (en cas de non-paiement des taxes de revendication au titre d'une recherche complémentaire européenne, la règle 162(4) est applicable).

Les rapports de recherche correspondant aux cas de figure i) à iii) (et v) si seulement les points i) à iii) s'appliquent) sont transmis au demandeur, publiés et servent de base pour l'examen par la division d'examen. Cependant un rapport partiel de recherche établi conformément à la règle 64(1) (cas de figure iv) ci-dessus) est transmis au seul demandeur, mais est ouvert à l'inspection publique dans la partie publique du dossier d'examen, conformément à l'art. 128(4).

Sous réserve des exceptions mentionnées au point XII, 8, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne sont accompagnés d'un avis au stade de la recherche, dans lequel la division de la recherche donne une opinion sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE (cf. XII, 1.1). Le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne constitue, avec l'avis au stade de la recherche, le rapport de recherche européenne élargi. Règle 62(1)

La division de la recherche est chargée d'établir le rapport de recherche européenne. Elle est également chargée de rédiger les rapports de recherche internationale et les rapports de recherche pour le compte des offices de la propriété industrielle de certains États contractants (cf. X, 2 et II, 4.4 à 4.6).

Le présent chapitre contient les indications nécessaires à l'examinateur pour lui permettre d'établir correctement le rapport de recherche.

Le rapport de recherche ne doit pas contenir d'éléments, et en particulier de manifestation d'opinion, de raisonnement, d'arguments ou

d'explications autres que ceux exigés par le formulaire ou mentionnés aux points III, 1.1 et 1.2 ou X, 9.2 viii). Cela ne s'applique pas toutefois à l'avis au stade de la recherche (cf. XII, 3).

2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB

Les rapports de recherche établis par l'OEB sont de différents types :

i) rapports de recherche européenne (cf. II, 4.1),

ii) rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes PCT (cf. II, 4.3),

iii) rapports de recherche internationale établis dans le cadre du PCT (cf. II, 4.4),

iv) rapport de recherche de type international (cf. II, 4.5),

v) rapports de "recherche standard" basés sur un brevet ou une demande de brevet dont le dépôt a été effectué dans n'importe quel pays du monde,

vi) rapports de recherche établis pour le compte d'offices nationaux (cf. II, 4.6), et

vii) rapports de recherches consécutifs à des travaux spéciaux.

De plus, au cours de la procédure d'examen, des notes contenant les résultats des recherches additionnelles sont établies si besoin est ; ces notes ne sont pas publiées (cf. II, 4.2). Cependant, les documents qui y sont cités peuvent être utilisés pendant la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.2).

Le présent chapitre ne concerne que les rapports de recherche mentionnés aux points i) à v), étant entendu que l'ensemble des rapports de recherche rédigés par l'OEB sont de forme aussi homogène que possible.

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Forme

Le rapport de recherche standard est établi par l'examinateur et comprend une page principale qu'il utilise pour toutes les recherches, dans le but d'y consigner tous les éléments importants de la recherche, tels que :

i) le numéro de la demande ;

ii) le classement de la demande ;

iii) les domaines techniques recherchés ;

iv) les documents pertinents mis en évidence par la recherche ; et

v) le nom de l'examinateur qui a effectué la recherche,

ainsi que la feuille supplémentaire A et, dans certains cas, la feuille supplémentaire B.

La feuille supplémentaire A sert à indiquer si le titre, l'abrégé tel que soumis par le demandeur et la figure qui doit être publiée avec l'abrégé

ont été approuvés ou modifiés, et à communiquer la traduction du titre dans les deux autres langues officielles (cf. X, 7).

La feuille supplémentaire B doit être remplie lorsque la recherche a été limitée, par exemple lorsque des revendications donnant lieu au paiement de taxes ne font pas l'objet d'une recherche en raison du non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 3.4), lorsqu'il y a absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou lorsqu'une recherche significative ne peut être effectuée et que, partant, seul un rapport de recherche incomplète peut être établi ou bien une déclaration émise à la place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. chapitre VIII).

Les dates figurant dans le rapport sont indiquées de la façon prévue par la norme OMPI ST. 2.

3.2 Langue

Le rapport de recherche, ou la déclaration l'accompagnant ou le remplaçant conformément à la règle 63, est établi dans la langue de la procédure. Art. 14(3) Règle 61(5)

4. Identification de la demande de brevet et type du rapport de recherche

Sur la page principale et les feuilles supplémentaires, la demande de brevet européen est identifiée par son numéro de dépôt.

Le type du rapport de recherche est indiqué dans le rapport.

Dans le cas d'une publication conjointe de la demande et du rapport de recherche, la page principale du rapport est marquée A1 (norme OMPI ST. 16). Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, la page principale est marquée A2 (norme OMPI ST. 16). Le rapport de recherche ultérieur est établi sur une nouvelle page principale marquée A3 (norme OMPI ST. 16). Dans le cas d'un rapport complémentaire de recherche relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (norme OMPI ST. 16). Art. 153(7)

5. Classement de la demande de brevet

La page principale du rapport mentionne le ou les symboles officiels de la classification de la demande de brevet européen conformément au point V, 4.

Si la demande doit être publiée avant l'établissement du rapport de recherche (publication A2, cf. X, 4), l'examinateur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande. Dans ce cas, la feuille supplémentaire A contiendra toutes les informations requises énoncées au point X, 7, ainsi que le classement officiel de la demande (en cas d'absence d'unité de la demande, cf. V, 7).

Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (publication A3, cf. X, 4), le classement officiel de la demande est reporté sur le rapport de recherche publié séparément. Lorsque l'examinateur a modifié le classement officiel (c'est-à-dire lorsque le classement officiel tel qu'indiqué dans la demande A2 publiée diffère de celui mentionné dans le rapport de recherche A3 publié ultérieurement, cf. V, 4), c'est le classement tel qu'il a été modifié qui figurera sur le rapport de recherche A3 publié ultérieurement (cf. V, 5).

6. Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté

Bien que la CBE n'exige pas que le rapport de recherche européenne identifie les domaines techniques sur lesquels la recherche a porté, cette indication est incluse dans le rapport de recherche sous forme d'une liste de symboles de la CIB jusqu'au niveau de la sous-classe.

Dans le cas où le rapport de recherche se fonde entièrement ou partiellement sur une recherche précédente, faite pour une demande relative à un objet semblable, les parties de la documentation consultées pour cette recherche précédente sont également identifiées dans le rapport comme ayant été consultées pour la demande en question. Les symboles appropriés de la CIB sont indiqués à cette fin.

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)

L'examinateur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande, que cette dernière soit publiée avec le rapport de recherche (publication A1) ou sans celui-ci (publication A2). Les informations contenues dans la feuille supplémentaire A sont nécessaires pour la publication de la demande.

Sur la feuille supplémentaire A, l'examinateur indique :

Règle 47(1)
Règle 66

i) si le texte de l'abrégé est approuvé ou modifié, le contenu de l'abrégé étant notifié au demandeur conformément à la règle 66 (cf. chapitre XI et A-III, 10) ;

Dans certains cas exceptionnels, l'examinateur peut être amené à modifier l'abrégé après que la recherche a été effectuée. Cependant, s'il procède à cette modification alors que la demande a déjà été publiée en tant que publication A2, la feuille supplémentaire A n'est pas émise une nouvelle fois.

Règle 41(2)b)

ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. A-III, 7) ;

Règle 47(4)

iii) si le choix de la figure qui doit accompagner l'abrégé a été approuvé, modifié ou annulé (cf. XI, 3 vi) et XI, 4) ; et

Art. 14(7)a)

iv) la traduction du titre de la demande européenne dans les deux autres langues officielles.

Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues officielles de l'OEB conformément à l'art. 14(7)a) et contient les mentions portées au Registre européen des brevets, dans lequel doit figurer le titre de l'invention conformément à la règle 143(1)c). Par conséquent, le titre est requis dans les trois langues officielles de la CBE.

Cela vaut également pour les demandes publiées avec le rapport de recherche (publication A1) ou publiées sans celui-ci (publication A2). Dans le cas d'une publication A2, la feuille supplémentaire A comprend en outre le classement officiel de la demande (cf. X, 5). Dans le cas d'une publication A1, le classement officiel figure uniquement sur le rapport de recherche (règle 61(6)).

La feuille supplémentaire A mentionne en outre la nature de la publication (A1 ou A2) à laquelle elle se rapporte.

Dans le cas d'un rapport de recherche complémentaire pour une demande internationale, la feuille supplémentaire A devrait être marquée A4. L'examinateur ne doit pas déterminer le titre, l'abrégé ou la figure qui doit être publié avec l'abrégé, puisque ceux-ci ont déjà été arrêtés par l'autorité internationale chargée de la recherche en vertu des règles 37.2, 38.2a) et 8.2 PCT.

8. Limitation de l'objet de la recherche

Dans les cas suivants, le rapport de recherche, la déclaration qui le remplace ou le rapport de recherche incomplet ou partiel indiquera si l'objet de la recherche a été limité et quelles revendications ont fait ou non l'objet d'une recherche :

i) présence de revendications en sus de la quinzième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. III, 3.4). Les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche sont indiquées. Cela s'applique uniquement aux rapports de recherche européenne et aux rapports complémentaires de recherche européenne ; — Règle 45(1) et (3) Règle 162(1) et (4)

ii) absence d'unité d'invention (cf. VII). Il y a lieu de mentionner les différentes inventions en indiquant leur objet et les revendications s'y rapportant (en tout ou en partie ; cf. règle 44(2)). Pour le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.1), il est précisé qu'il a été établi pour l'invention mentionnée en premier dans les revendications. Cela s'applique à l'absence d'unité a priori et à l'absence d'unité a posteriori. Pour le rapport de recherche qui sera établi pour toutes les inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées, les différentes inventions (et les revendications correspondantes en tout ou en partie) ayant fait l'objet d'une recherche sont indiquées dans le rapport de recherche. — Règle 64(1)

iii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. VIII). Il est émis une déclaration selon laquelle : — Règle 63 Art. 52(2) Art. 53

a) soit une recherche significative n'a pas été possible au regard de toutes les revendications (cette déclaration remplace le rapport de recherche)

b) soit une recherche significative n'a pas été possible en partie ou en totalité pour au moins une revendication, auquel cas la ou les revendications concernées sont mentionnées dans la déclaration accompagnant le rapport de recherche incomplète.

Dans les deux cas a) et b), il y a lieu d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été effectué de recherche ou pour lesquelles la recherche a été limitée (par exemple : objet non brevetable, revendications manquant de clarté).

9. Documents relevés lors de la recherche

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne

9.1.1 Données bibliographiques

Tout document cité dans le rapport de recherche doit être identifié clairement en indiquant les données bibliographiques nécessaires. Pour tous les documents cités dans le rapport de recherche, il convient de se conformer aux normes de l'OMPI ST. 14 (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet), ST. 3 (Code en deux lettres) et ST. 16 (Code normalisé pour l'identification des différents types de documents de brevet). Toutefois, des dérogations sont possibles dans les cas où le strict respect de ces normes, tout en n'étant pas indispensable à une identification claire et facile d'un document, entraînerait des frais et un surcroît d'efforts important.

9.1.2 "Documents correspondants"

L'examinateur sera souvent confronté à l'existence de documents "correspondants" (cf. VI, 6.2), c'est-à-dire des documents qui ont un contenu technique identique ou dans une large mesure identique. En général, ces documents font partie soit des documents de brevet appartenant à une famille de brevets, soit des abrégés :

i) les documents de brevet appartenant à une même famille de brevets

Il s'agit de documents de brevet provenant du même pays ou de différents pays, et qui ont au moins une priorité revendiquée commune.

Si un document de brevet cité appartient à une famille de brevets, il n'est pas nécessaire que l'examinateur cite tous les membres de cette famille qu'il connaît ou auxquels il a accès, ceux-ci étant déjà mentionnés dans l'annexe au rapport de recherche. Cependant, il peut en mentionner un ou plusieurs en plus de celui qui est cité (cf. IV, 3.1). L'identification de tels documents se fait de préférence par l'indication de l'Office d'origine, du type de document et du numéro, le tout précédé du signe "&". Plusieurs raisons peuvent conduire l'examinateur à vouloir signaler dans son rapport de recherche plus d'un document dans la même famille de brevets, notamment les raisons suivantes :

a) un document de la famille de brevets est publié avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, mais dans une langue autre que celles de l'OEB, tandis qu'un membre différent de la même famille de brevets est publié dans une langue de l'OEB (cf. art. 14(1)), mais à une date postérieure à la date de priorité la plus ancienne de la demande.

Exemple :

une demande européenne revendique une priorité du 3 septembre 1999. La recherche concernant cette demande fait apparaître un document pertinent. Ce document WO 99 12395 A a été publié en japonais le 11 mars 1999, suffisamment tôt pour constituer un état de la technique tel que défini à l'art. 54(2). Il existe également le membre européen de la famille qui a été publié dans une traduction

anglaise, conformément à l'art. 153(4), le 1er mars 2000, c'est-à-dire à une date trop tardive pour constituer un état de la technique selon l'art. 54(2), mais qui a été cité dans le rapport de recherche comme document "&" de la publication WO en langue japonaise et a été envoyé au demandeur (cf. X, 11.3). Ce document sera utilisé dans l'examen de la demande pour interpréter le contenu de la publication WO en langue japonaise (cf. C-IV, 5.4). Dans le rapport de recherche, ces documents seraient cités comme suit (pour l'indication des revendications auxquelles les documents cités se rapportent, en l'espèce les revendications 1-10, cf. X, 9.3) :

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP) ; SEIKO EPOSON CORP (JP)) 11 mars 1999 (11-03-1999) * figure 1 * & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP) 1er mars 2000 (01-03-2000) * figure 1 * * revendication 1 *	1-10

b) des documents appartenant à la même famille de brevets, chacun contenant des éléments techniques pertinents qui ne figurent pas dans les autres membres de la famille ;

c) lorsqu'un membre de la famille est cité dans la demande dans une langue autre que celles de l'OEB et qu'il existe un autre membre de la famille dans une langue de l'OEB, ces documents étant publiés tous deux avant la date de priorité la plus ancienne.

Exemple :

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990) * revendication 1 *	1-10
D,Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 2 avril 1990 (02-04-1990)	1-10

Le fait que le demandeur a déjà cité dans sa demande le document SE pertinent, qui est un membre de la famille du document WO en question, signifie que le demandeur a déjà satisfait à l'obligation qui lui est faite de mentionner l'état de la technique dans la description (règle 42(1)b)). Il est important pour la division d'examen que cela soit communiqué dans le rapport de recherche (cf. C-II, 4.3).

ii) abrégés de documents (cf. VI, 6.2)

Ils proviennent de l'un des nombreux fournisseurs de bases de données (par exemple Chemical Abstracts, Derwent ou Patent Abstracts of Japan) et peuvent se rapporter à de nombreux types différents de divulgations, tels que documents de brevet, articles de journaux, thèses de doctorat, livres, etc. L'abrégé donne un résumé des principaux aspects du contenu technique du document original. La plupart des abrégés cités sont en anglais. Dans

tous les cas où un abrégé est cité dans le rapport de recherche, l'examinateur doit indiquer le document original auquel se rapporte l'abrégé après le signe "&".

Exemple :

Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 002, n° 148 (C-030) 99 décembre 1978 (09-12-1978) & JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP) 4 octobre 1978 (04-10-1978) * abrégé *	1-10

L'examinateur peut choisir de citer l'abrégé (auquel cas le document original doit être cité comme document "&") au lieu du document original pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le fait qu'il a difficilement accès au document original (par exemple recherche de thèses de doctorat), ou le fait que le document original n'est pas rédigé dans une langue de l'OEB et qu'aucun document correspondant n'existe (par exemple, un document de brevet japonais qui n'a pas de membres de famille, ou un article de journal en russe).

9.1.3 Langues des documents cités

Il est fréquent que des membres de la même famille de brevets soient publiés dans un certain nombre de langues différentes. L'examinateur peut donc citer dans le rapport de recherche le document dans la langue de son choix. Si le contenu technique pertinent ne varie pas entre les divers membres de la famille et si ceux-ci sont tous publiés avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, tous les membres de la famille ont la même pertinence pour la demande. En pareils cas, l'examinateur choisira le document à citer en raison de sa langue de publication et en fonction de la liste suivante, la langue qui doit être choisie de préférence étant indiquée en premier :

(1) une langue officielle de l'OEB (à savoir l'allemand, l'anglais ou le français (art. 14(1)) ;

(2) une langue officielle d'un État partie à la CBE conformément à l'art. 14(4) (cf. A-VIII, 1.1). Si l'examinateur ne connaît pas cette langue, de tels documents peuvent être lus normalement par un collègue (cf. VI, 6.2) ;

(3) une langue autre que celles des États parties à la CBE.

Dans les cas (2) et (3), l'examinateur peut envisager de citer un abrégé dans une langue officielle de l'OEB à la place du document original.

9.1.4 Rapport complémentaire de recherche

En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 153(7), l'examinateur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. IV, 2.5). L'expression "Aucun autre document pertinent divulgué" figurera en ce cas dans le rapport de recherche. Toutefois, si un avis au stade de la recherche est établi (cf. XII, 8), celui-ci portera sur la brevetabilité de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale (XII, 1.1).

9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)

Tous les documents cités dans le rapport de recherche sont désignés par une lettre apposée dans la première colonne de la feuille prévue pour la citation des documents. S'il y a lieu, il est possible de combiner différentes catégories. Les différentes lettres utilisées sont les suivantes :

i) documents particulièrement pertinents

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne est particulièrement pertinent, il est identifié par la lettre "X" ou la lettre "Y". Est rangé dans la catégorie "X", tout document qui s'oppose **à lui seul** à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive. Art. 52(1) Art. 54 Art. 56

Est rangé dans la catégorie "Y", tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est combiné à un ou plusieurs autres documents de même catégorie et que cette combinaison est évidente pour l'homme du métier. Cependant, si un document (dénommé "document principal") mentionne explicitement un autre document comme source d'informations plus détaillées sur certaines caractéristiques (cf. C-IV, 7.1) et que la combinaison de ces documents soit considérée comme particulièrement pertinente, le "document principal" doit être signalé par la lettre X (et non par la lettre "Y") et le document auquel il se réfère par la lettre "X" ou "L", selon le cas) ; Art. 52(1) Art. 56

ii) documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne représente un état de la technique qui ne détruit pas la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la lettre "A" lui est attribuée (cf. cependant III, 1.1) ;

iii) documents se référant à une divulgation non écrite

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, la lettre "O" est utilisée (cf. VI, 2). On peut mentionner, entre autres exemples de ce type de divulgations, les actes d'une conférence. Si la divulgation orale a eu lieu à l'occasion d'une exposition officiellement reconnue (art. 55(1)b)), se reporter au point VI, 5.5. La catégorie "O" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple "O, X"; "O, Y" ou "O, A"; Règle 61(4)

iv) documents intercalaires

Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs (cf. VI, 5.2 et XII, 4) sont signalés par la lettre "P". La lettre "P" devrait également être attribuée à tout document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne de la demande de brevet en question. La catégorie "P" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple : "P, X" ; "P, Y" ou "P, A" ; Règle 61(3)

v) documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche permet éventuellement de mieux comprendre le principe ou la théorie qui se trouve à la base de l'invention, ou permet de montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention ne sont pas exacts, il doit être désigné par la lettre "T".

vi) éventuelles demandes de brevet interférentes

Art. 54(3)
Art. 139(2)

Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité, cf. VI, 3 et XII, 4), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté (art. 54(1)) est désigné par la lettre "E". Lorsque le document de brevet et la demande en question ont la même date (cf. C-IV, 7.4), la lettre "E" est également attribuée au document de brevet. Une exception est toutefois prévue pour les documents de brevet revendiquant la priorité en question ; ces documents ne doivent pas être cités.

vii) Documents cités dans la demande

Règle 42(1)b)

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est déjà mentionné dans la description de la demande de brevet qui fait l'objet de la recherche, ce document est identifié par la lettre "D" (cf. IV, 1.3).

viii) Documents cités pour d'autres raisons

Art. 117(1)c)

Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons (notamment en tant que preuve, cf. XII, 5) que celles visées aux alinéas précédents, par exemple s'il s'agit :

a) d'un document pouvant mettre en doute le bien-fondé d'une revendication de priorité (cf. VI, 5.3),

b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité (cf. XII, 5) ; ou

c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet (cf. IV, 2.3 v) et C-IV, 7.4),

ce document est identifié par la lettre "L". Il convient d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le document est cité. Il n'est pas nécessaire de citer les documents de ce type en relation avec une revendication. Cependant, lorsque les preuves qu'ils fournissent se rapportent uniquement à certaines revendications (par exemple, le document "L" cité dans le rapport de recherche est susceptible d'invalider la revendication de priorité uniquement en ce qui concerne certaines revendications), il convient de citer le document en mentionnant sa relation avec les revendications, selon la manière exposée au point X, 9.3.

9.3 Relation des documents avec les revendications

Règle 61(2)

Sur chaque document cité dans le rapport de recherche doit figurer la mention des revendications auxquelles il se rapporte, à moins que le document ne soit identifié par la lettre "L" (cf. X, 9.2 viii)). Un même

document peut être identifié par plusieurs catégories en fonction des différentes revendications, chaque catégorie étant associée à des revendications particulières. Par exemple :

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990)	1
Y	* colonne 3, ligne 27-43 ; figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

Dans l'exemple ci-dessus, le document cité divulgue des éléments qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 et, s'il est combiné à un autre document cité dans le rapport de recherche, l'activité inventive de l'objet des revendications 2 à 5 ; de plus, il représente un état de la technique non opposable à l'objet des revendications 6 à 10. Les passages ou figures ne sont pas forcément pertinents pour les revendications et la catégorie indiquées sur la même ligne.

Chaque revendication indépendante doit par ailleurs être mentionnée dans le rapport de recherche au moins une fois en relation avec au minimum un document publié avant la date de priorité la plus ancienne (sauf si la revendication indépendante concernée est exclue de la recherche en raison d'une limitation de l'objet de la recherche telle qu'indiquée au point X, 8) (cf. IV, 2.5).

10. Authentification et dates

La date de l'établissement du rapport de recherche est indiquée dans le rapport. Cette date est celle de la rédaction du rapport par l'examinateur ayant effectué la recherche.

Le nom de l'examinateur doit figurer dans le rapport de recherche.

11. Copies à joindre au rapport de recherche

11.1 Généralités

Le rapport de recherche est envoyé au demandeur et transmis à la division d'examen. Il doit être accompagné de copies de tous les documents cités (cf. IV, 3.3), à l'exception des documents précédés du symbole "&" dans le rapport de recherche, qui ne doivent être ni photocopiés ni communiqués au demandeur (cf. X, 11.3). Règle 65

Les documents cités servent à évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. XII, 3) à la fois dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et au cours de la procédure d'examen.

11.2 Version électronique du document cité

Dans le cas d'un document de brevet, une copie complète doit être fournie, même s'il s'agit d'un brevet volumineux.

Lorsque le document est publié en tout ou partie uniquement sur un support électronique (cf. règle 68(2) et JO 7/2000, 367), une version électronique d'au moins les parties du document n'existant pas sous forme papier sera mise à la disposition du demandeur. Ce faisant, il conviendra de s'assurer que le demandeur est en possession du document dans son intégralité, que ce soit en partie sous forme papier et

en partie sous forme électronique ou uniquement sous forme électronique.

11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"

Dans le cas de familles de brevets, seule la copie du membre de la famille effectivement cité est fournie, les autres membres de la famille n'étant indiqués dans une annexe systématiquement établie par ordinateur qu'à titre d'information (cf. X, 9.1.2). Dans certains cas, cependant, un ou plusieurs documents de brevet supplémentaires appartenant à la même famille de brevets peuvent être signalés sur le rapport de recherche après le signe "&" (cf. X, 9.1.2 i)). L'examinateur peut ainsi indiquer qu'un document de brevet précédé du signe "&" est copié et envoyé au demandeur (ce document sera alors également incorporé au dossier d'examen et pourra être mentionné dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8)).

11.4 Revues ou livres

Dans le cas d'une revue ou d'un livre, une copie de la page du titre ainsi que des parties pertinentes doit être faite.

11.5 Résumés, extraits ou abrégés

Lorsqu'un document cité est un résumé, un extrait ou un abrégé d'un autre document, publié séparément, une copie de ce résumé, de cet extrait ou abrégé est transmise au demandeur avec le rapport.

Toutefois, si la division de la recherche juge que le document entier est nécessaire, c'est celui-ci qui est cité et une copie doit être annexée au rapport (cf. X, 9.1.2 ii)). Lorsque la référence est obtenue par une recherche en ligne et qu'il n'existe à l'OEB ni de version imprimée à partir de la base de données (p. ex. COMPDX, PAPERCHEM2 et NTIS) ni l'article d'origine au moment de la rédaction du rapport, le document imprimé est versé au dossier à la place de l'original. Il peut également être procédé ainsi lorsque la version imprimée de l'abrégé est disponible, mais qu'il n'existe aucune différence, en ce qui concerne le contenu technique pertinent, entre l'abrégé résultant du document imprimé à partir de la base de données et sa version publiée.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi)

Règle 65
Règle 61(1)

L'OEB transmet le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et les copies de tous les documents cités au demandeur (cf. X, 11.1), y compris les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au demandeur (cf. X, 11.3).

CHAPITRE XI

L'ABRÉGÉ

1. But de l'abrégé

La demande de brevet doit comporter un abrégé. L'abrégé sert à donner une information technique concise au sujet de l'exposé tel qu'il figure dans la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Règle 57d)
Règle 47(5)

2. Contenu définitif

L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point IV, 1.4, troisième phrase.

Règle 66
Règle 68

Lorsqu'il arrête le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur tient compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de recherche dans le domaine technique considéré et permettre notamment d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet européen elle-même.

Art. 85
Règle 47(5)

3. Contenu de l'abrégé

L'abrégé doit :

i) mentionner le titre de l'invention ; Règle 47(1)

ii) indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention ; Règle 47(2)

iii) comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par l'invention et de l'usage principal de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention ; Règle 47(2)

iv) **ne pas** contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées ; Règle 47(2)

v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots ; et Règle 47(3)

vi) indiquer la figure (ou, exceptionnellement, les figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses. Règle 47(4)

4. Figure publiée avec l'abrégé

L'examinateur examine non seulement le texte de l'abrégé, mais également les figures choisies pour être publiées avec celui-ci. Il doit modifier le texte dans la mesure où cela semble nécessaire afin que Règle 47(4)

soient remplies les conditions énoncées au point XI, 3. Il choisit une ou plusieurs autres figures des dessins s'il estime qu'elles caractérisent mieux les inventions.

L'examinateur peut empêcher la publication des dessins avec l'abrégé lorsqu'aucun des dessins figurant dans la demande n'est utile à la compréhension de l'abrégé. Il peut en décider ainsi même si le demandeur a souhaité qu'un ou des dessins particuliers soient publiés avec l'abrégé conformément à la règle 47(4).

En arrêtant le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur s'efforce d'être concis et clair, en s'abstenant d'apporter des modifications à la seule fin d'enjoliver le texte (cf. X, 7).

5. Liste de vérification

En examinant l'abrégé, l'examinateur doit vérifier s'il est conforme aux principes directeurs de caractère général relatifs à la préparation des abrégés de documents de brevet, selon la norme OMPI ST. 12, en utilisant la liste de vérification qui y est jointe et dont les parties pertinentes sont annexées au présent chapitre.

6. Transmission de l'abrégé au demandeur

Règle 66

Le contenu définitif de l'abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne (cf. X, 7 i)).

Chapitre XI – Annexe

LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ (cf. XI, 5)

Le rédacteur de l'abrégé doit, après avoir étudié la description à résumer, indiquer sur la liste ci-dessous un signe de vérification dans la deuxième colonne, en regard des termes appropriés qui sont énumérés dans la première colonne. Le rédacteur de l'abrégé doit, au cours de l'élaboration de cet abrégé, avoir présent à l'esprit les instructions figurant dans la troisième colonne et correspondant aux rubriques portant les signes de vérification. Le rédacteur de l'abrégé peut finalement comparer son abrégé terminé avec les instructions appropriées et indiquer un signe de vérification correspondant dans la quatrième colonne s'il estime que les instructions ont été suivies.

Si l' invention est :	Indiquer ici	L'abrégé doit avoir trait à, au(x) :	Si oui, indiquer ici
un article		son identité, son utilisation, sa structure, sa construction, sa méthode de fabrication	
un composé chimique		son identité (sa structure s'il y a lieu), sa méthode de préparation, ses propriétés, ses utilisations	
un mélange		sa nature, ses propriétés, son utilisation, ses ingrédients essentiels (identité, fonction), les proportions de ses ingrédients si elles présentent une importance, sa préparation	
une machine, un appareillage ou un système		sa nature, son utilisation, sa construction, sa structure, son fonctionnement	
un procédé ou une opération		sa nature et ses caractéristiques, matériaux utilisés et conditions employées, produit obtenu s'il se révèle important, la nature des étapes et leur enchaînement s'il y a plus d'une étape	
si la description implique des variantes		l'abrégé devrait avoir trait à la variante préférée et identifier les autres s'il est possible de le faire succinctement ; si cela s'avère impossible, l'abrégé devrait mentionner leur existence et préciser si elles diffèrent de façon notable de la variante préférée	

Le nombre total de mots n'excède pas 250: ..... entre 50 et 150 mots : .....

Réf. : Normes -- ST. 12/A, avril 1994
Original : Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle, Publication n° 208(F), 1998, OMPI, Genève (CH).

CHAPITRE XII

L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE

1. L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi

Le rapport de recherche européenne élargi se compose de deux éléments : Règle 62(1)

i) le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. chapitre X)

ii) l'avis au stade de la recherche

1.1 L'avis au stade de la recherche

Pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1er juillet 2005 et les demandes internationales déposées à compter de cette date qui entrent dans la phase européenne, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne seront accompagnés d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE.

Ces dispositions sont applicables sauf dans les cas visés au point XII, 8.

Les conclusions de l'avis au stade de la recherche doivent être cohérentes avec les catégories de documents attribuées dans le rapport de recherche ainsi qu'avec toute autre question soulevée dans le rapport de recherche, comme l'absence d'unité d'invention ou la limitation de la recherche.

1.2 Position de la division d'examen

Normalement, la division d'examen confirme, dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche. Elle peut cependant la modifier après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens. Cette position est également susceptible d'être modifiée, indépendamment des moyens produits par le demandeur, lorsque le complément de recherche n'a pu être effectué lors de la recherche et qu'un document de l'état de la technique selon l'art. 54(3) a été découvert au cours d'un complément de recherche effectué par la division d'examen, ou lorsqu'un autre document de l'état de la technique est porté à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou sous la forme d'observations conformément à l'art. 115 (cf. également IV, 3.2, C-VI, 8.2 et 8.3).

La division d'examen peut également pour d'autres motifs que ceux énoncés ci-dessus (cf. III, 1.1) arriver à d'autres conclusions que celles exposées dans l'avis au stade de la recherche, mais ces cas doivent être exceptionnels.

2. Base de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande est une demande de brevet européen qui n'est pas issue d'une demande internationale, le demandeur ne peut modifier sa demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche. Dans ce cas, l'avis Art. 123(1) Règle 137(1)

au stade de la recherche portera donc toujours sur les pièces de la demande telles que déposées initialement.

Règle 161
Règle 159(1)b)
Art. 19 PCT
Art. 34(2)b) PCT

Cependant, lorsque la demande examinée est issue d'une demande internationale et doit faire l'objet d'une recherche complémentaire conformément à l'art. 153(7) (cf. II, 4.3), le déposant aura eu l'occasion de modifier sa demande à la fois au cours de la phase internationale et lors de l'entrée dans la phase européenne. L'avis au stade de la recherche sera dès lors fondé sur les pièces de la demande constituant la dernière requête en date déposée par le demandeur (ce qui peut impliquer l'abandon de modifications déposées précédemment et, par conséquent, le retour, en partie ou en totalité, à un jeu antérieur de pièces de la demande). Le rapport complémentaire de recherche est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. II, 4.3 et III, 3.3).

2.1 Demandes contenant des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 56 CBE ou à la règle 20 PCT

Si la section de dépôt a décidé de ne pas attribuer de nouvelle date à la demande au titre de la règle 56(2) ou (5), mais que l'examinateur de la recherche juge que les parties manquantes déposées tardivement ne "figurent pas intégralement" dans le document de priorité et/ou que les exigences de la règle 56(3) ne sont pas remplies, il doit effectuer la recherche en tenant compte également de l'état de la technique qui pourrait devenir pertinent pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué si la demande recevait une nouvelle date conformément à la règle 56(2) ou (5). L'avis au stade de la recherche doit contenir un avertissement selon lequel la demande semble ne pas satisfaire aux exigences de la règle 56 pour le maintien de la date de dépôt attribuée, un exposé des motifs fondant cette constatation et une indication selon laquelle une décision officielle concernant l'attribution éventuelle d'une nouvelle date à la demande sera prise ultérieurement par la division d'examen. Le cas échéant, l'avis au stade de la recherche peut également contenir des remarques concernant l'effet produit par l'attribution d'une nouvelle date sur la revendication de priorité et/ou le statut des documents de l'état de la technique cités dans le rapport de recherche.

La procédure prévue pour une demande euro-PCT est similaire à celle qui est exposée ci-dessus. Dans le cadre d'une recherche européenne complémentaire, si l'examinateur estime que les parties manquantes déposées tardivement ne "figurent pas intégralement" dans le document de priorité bien que l'office récepteur n'ait pas attribué de nouvelle date à la demande au titre de la règle 20.5d) PCT, l'avis au stade de la recherche doit contenir un avertissement selon lequel la demande semble ne pas satisfaire aux exigences de la règle 20.6 PCT (règle 82ter.1c) PCT), un exposé des motifs fondant cette constatation et une indication selon laquelle une décision officielle concernant l'attribution éventuelle d'une nouvelle date à la demande sera prise ultérieurement par la division d'examen.

Toutefois, si la section de dépôt ou l'office récepteur a attribué une nouvelle date à la demande, mais que l'examinateur de la recherche a tout lieu de croire que la demande satisfait aux exigences de la règle 56(3) (ou de la règle 20.6 PCT), il doit indiquer dans le rapport au stade de la recherche que les décisions de la section de dépôt (ou de l'office récepteur) peuvent être reconsidérées ultérieurement par la

division d'examen, sauf si cette dernière est tenue par une décision de la chambre de recours.

2.2 Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée

Si les pièces de la demande contiennent une ou plusieurs revendications déposées après la date de dépôt attribuée (règles 40(1), 57c) et 58), l'examinateur de la recherche doit vérifier si la ou les revendications satisfont aux exigences de l'art. 123(2) à la lumière du contenu technique des pièces de la demande produites à la date de dépôt attribuée. Si les revendications ne satisfont pas aux exigences de l'art. 123(2), la recherche (si possible) sera basée sur les modes de réalisation divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée. Il convient de l'indiquer dans le rapport au stade de la recherche et de fournir une explication exposant les motifs pour lesquels la recherche est incomplète. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire d'émettre une déclaration de non-recherche au titre de la règle 63.

3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande et/ou l'invention qui en fait l'objet ne sont pas considérées comme conformes aux exigences de la CBE, des objections correspondantes sont soulevées dans l'avis au stade de la recherche.

L'avis au stade de la recherche devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable), à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 41 à 43, 46, 48, 49 et 50) ou encore aux deux à la fois.

Si des revendications portant sur une méthode de traitement du corps humain ou animal ou sur une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal ont fait l'objet d'une recherche, parce qu'il est possible d'envisager, au stade de la recherche, leur reformulation sous une forme admissible (cf. VIII, 2), l'avis au stade de la recherche doit néanmoins soulever une objection, au motif que ces revendications portent sur un objet qui est exclu de la brevetabilité. Art. 53c)

3.1 Le dossier de l'examinateur

L'examinateur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. Lorsqu'il exécute cette tâche, l'examinateur aura accès aux pièces qui composent la demande de brevet européen et à tout ce qui lui permet de connaître le déroulement de la procédure jusqu'au début de la recherche. Il est toutefois possible qu'à ce stade, les documents de priorité accompagnés, le cas échéant, de leur traduction ne soient pas encore disponibles (cf. XII, 4). Règle 62

3.2 Objections motivées

Pour chaque objection, l'avis au stade de la recherche doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularité et la condition de la CBE qui n'est pas remplie, soit par une référence aux articles ou aux règles en cause, soit par une autre indication claire. Il doit aussi préciser la raison

pour laquelle l'objection est soulevée lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'un document de l'état de la technique est cité et qu'une partie seulement du document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage pertinent. Si l'état de la technique cité fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive de la ou des revendications indépendantes et si, par conséquent, les revendications dépendantes ne sont pas unitaires (cf. C-III, 7.8), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. C-VI, 5.2 i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. L'avis au stade de la recherche doit être rédigé de manière à faciliter ultérieurement l'examen de la demande modifiée et notamment à éviter une nouvelle lecture complète de la demande (cf. C-VI, 4.2).

3.3 Possibilité de présenter des observations et des modifications

Règle 137(2)

L'avis au stade de la recherche doit signaler au demandeur qu'il peut présenter ses observations, remédier aux irrégularités et, le cas échéant, proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins (cf. XII, 9).

3.4 Etendue de la première analyse

Il convient de souligner que la première phrase du point XII, 3 se borne à énoncer une règle générale. Dans certains cas, par exemple, la demande est d'une façon générale entachée d'irrégularité. L'examinateur devrait alors s'abstenir de procéder à une analyse détaillée, mais il devrait envoyer au demandeur un avis au stade de la recherche dans lequel il l'informe de cet état de choses, lui signale les irrégularités les plus importantes et lui fait savoir que lorsque la demande entrera en phase d'examen, tout examen plus approfondi sera différé jusqu'à ce qu'il ait remédié à ces irrégularités en apportant les modifications qui s'imposent. Il peut y avoir d'autres cas dans lesquels une objection fondamentale existe, par exemple lorsqu'il est évident que l'objet de certaines revendications est dénué de nouveauté et que par conséquent l'énoncé des revendications devra être radicalement modifié, ou que des modifications importantes (pour les demandes internationales entrant en phase européenne – cf. XII, 2) ont été apportées qui ne sont pas admissibles soit parce qu'elles introduisent un nouvel objet non décrit dans la demande telle que déposée (art. 123(2)), soit car elles introduisent d'autres irrégularités (par exemple les modifications conduisent à un manque de clarté des revendications - art. 84). En pareil cas, bien qu'une analyse significative soit possible, il peut être plus judicieux de traiter cette objection avant de procéder à une analyse détaillée de la demande. S'il est nécessaire, par exemple, de reformuler les revendications, il peut en effet être inutile de soulever des objections au sujet de la clarté de certaines revendications dépendantes ou d'un passage de la description qui devra peut-être être modifié ou même supprimé en phase d'examen. Cependant, si la demande appelle d'autres objections majeures, il convient de les traiter. En général, afin d'aboutir dans la phase d'examen de la manière la plus efficace possible à une décision, l'examinateur devrait s'efforcer de traiter le maximum de questions dans l'avis au stade de la recherche.

3.5 Contribution à l'état de la technique

Règle 42(1) c)

Lorsqu'il procède à l'analyse de la demande, l'examinateur devrait avant tout tâcher de comprendre quelle contribution l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications, apporte à l'état de la technique. Normalement, cette contribution devrait ressortir de façon suffisamment

claire de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas contraire, une objection devrait être soulevée dans l'avis au stade de la recherche (cf. C-II, 4.5). Toutefois, l'examinateur ne devrait soulever d'objection de ce genre que s'il est convaincu qu'elle est nécessaire, car le demandeur risque alors d'introduire des éléments nouveaux et de contrevenir ainsi à l'art. 123(2) (cf. C-VI, 5.3 à C-VI, 5.3.11).

3.6 Exigences de la CBE

Bien que l'examinateur doive tenir compte de l'ensemble des exigences de la CBE, son attention portera essentiellement, dans la plupart des cas, sur les exigences suivantes, à savoir : suffisance de l'exposé (cf. C-II, 4), clarté et fondement des revendications sur la description, notamment des revendications indépendantes (cf. C-III, 4 et 6), nouveauté (cf. C-IV, 9) et activité inventive (cf. C-IV, 11).

3.7 Attitude de l'examinateur

L'examinateur devrait s'abstenir d'exiger ou de proposer des modifications uniquement parce qu'il estime qu'elles amélioreraient le texte de la description ou des revendications. Une attitude formaliste n'est pas souhaitable. Ce qui importe, c'est que la signification de la description et des revendications soit claire. Ainsi, bien qu'il convienne de formuler une objection en cas de discordance grave entre les revendications et la description telles qu'elles ont été déposées (cf. C-III, 4.3), il est préférable s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées de traiter la question de l'adaptation de la description que lorsque la version définitive des revendications principales au moins aura été arrêtée.

3.8 Suggestions

Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'examinateur d'exiger du demandeur qu'il modifie sa demande de telle ou telle manière en vue de répondre à une objection, étant donné que c'est au demandeur qu'il incombe de rédiger sa demande et que celui-ci devrait être libre de modifier sa demande comme il l'entend, à condition que la modification remédie aux irrégularités et satisfasse par ailleurs aux exigences de la CBE. Cependant, il peut être parfois utile que l'examinateur suggère, au moins en termes généraux, une modification acceptable. En pareil cas, il devrait préciser que la modification n'est suggérée que pour venir en aide au demandeur et que toute autre modification sera prise en considération lors de la procédure d'examen.

3.9 Avis au stade de la recherche favorable

Après que l'analyse visée aux points XII, 3.1 à XII, 3.8 a été effectuée, la division de la recherche peut parvenir à la conclusion que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche comporte une déclaration donnant un avis général favorable sur les pièces de la demande. Toutefois, s'il est impossible au moment de la recherche de clore la recherche pour toutes les demandes potentiellement interférentes conformément à l'art. 54(3) (cf. VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.1) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'art. 54(3).

Si des modifications mineures doivent être apportées aux pièces de la demande pour qu'un brevet puisse être délivré, il est malgré tout possible

d'établir un avis favorable. Sous réserve que le complément de recherche effectué ultérieurement ne mette pas en évidence un document de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3), la notification au titre de la règle 71(3) peut ensuite être émise au cours de l'examen, sachant que la division d'examen se chargera d'apporter ces modifications mineures conformément à C-VI, 14.1.

4. Priorité et avis au stade de la recherche

Lorsqu'il n'est pas possible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche, au motif que :

i) la recherche est effectuée avant la date à laquelle le document de priorité doit être produit (jusqu'à 16 mois à compter de la priorité revendiquée la plus ancienne - règle 53(1)

ii) une traduction du document de priorité est nécessaire, mais la division de la recherche n'en dispose pas au moment où elle rédige l'avis au stade de la recherche (règle 53(3) et C-V, 3.4),

la priorité aux fins de l'établissement de l'avis au stade de la recherche sera habituellement présumée valable.

Toutefois, s'il faut évaluer la validité de la revendication de priorité en raison d'un document de l'état de la technique intermédiaire ou d'un état de la technique potentiel selon l'art. 54(3), et que l'on dispose déjà d'éléments de preuve mettant en cause la validité de la priorité, l'avis au stade de la recherche devra en faire mention. C'est par exemple le cas lorsque le document de priorité est disponible au moment de l'établissement de l'avis au stade de la recherche et que des caractéristiques techniques des revendications ne figurent pas dans ce document (cf. également VI, 5.3). La validité de la revendication de priorité, bien qu'une traduction de ce document s'avérerait nécessaire, peut également être évaluée par l'examinateur lorsque celui-ci possède des connaissances suffisantes de la langue du document de priorité.

5. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

Étant donné que les décisions concernant la nouveauté ne relèvent pas de la compétence des divisions de la recherche mais de celle des divisions d'examen (cf. III, 1.1), les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents en raison des doutes qui entourent, par exemple, la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public ou le contenu exact de la divulgation orale, l'objet de l'exposition, etc. auxquels ces documents peuvent faire référence. La division de la recherche doit s'efforcer d'écarter tous les doutes qui peuvent se présenter, mais doit toujours citer les documents en cause dans le rapport de recherche. Elle peut citer à titre complémentaire des documents fournissant des preuves dans les cas douteux (cf. X, 9.2 viii)).

Toute indication dans un document relative à sa date de publication doit être considérée comme exacte, à moins qu'il n'y ait des motifs valables de le contester, par exemple lorsque la division de la recherche apporte la preuve d'une publication antérieure ou lorsque le demandeur apporte, au cours de la procédure d'examen, la preuve d'une publication ultérieure. Si la date de publication indiquée n'est pas suffisamment précise (par exemple, parce qu'il est indiqué seulement un mois ou une année) pour permettre de déterminer si la publication était antérieure à la date qui sert

de référence pour la recherche, la division de la recherche doit veiller à déterminer la date exacte avec suffisamment de précision à cette fin. La date de réception à l'OEB apposée sur le document ou toute autre référence figurant dans un autre document, qui devra être alors cité (cf. X, 9.2 viii)), peut être utile à cet égard. Lors de la préparation de l'avis au stade de la recherche et durant l'examen quant au fond, la question de l'accessibilité d'un document au public peut être étudiée (cf. C-IV, 6.1).

6. Unité de l'invention et avis au stade de la recherche

Lorsque la division de la recherche établit que l'invention revendiquée ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 et règle 44(1) et (2)), la division de la recherche envoie au demandeur une invitation à acquitter des taxes de recherche additionnelles ainsi que le rapport partiel de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. VII, 1.1, 1.2 et 1.3 et règle 64(1)). L'invitation et le rapport partiel de recherche ne sont pas accompagnés d'un avis au stade de la recherche.

Après l'expiration du délai pour le paiement des taxes de recherche additionnelles (règle 64(1)), le demandeur reçoit un rapport de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que toutes les autres inventions revendiquées - ou pluralités d'inventions revendiquées formant une unité -, pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées. Le rapport de recherche est accompagné d'un avis au stade de la recherche contenant :

i) les motifs à l'appui de l'objection d'absence d'unité d'invention

ii) un avis sur l'invention - ou pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications

iii) un avis sur toutes les inventions - ou pluralités d'inventions formant une unité - pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées.

Ceci est applicable aussi bien pour l'établissement des rapports de recherche européenne que pour l'établissement des rapports complémentaires de recherche européenne.

7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche

Toute argumentation ou objection présentée dans l'avis au stade de la recherche doit être cohérente avec les limitations apportées à la recherche et avec les motifs invoqués à cet effet. Cela s'applique aux limitations découlant d'une exclusion de la brevetabilité (par exemple méthodes dans le domaine des activités économiques, art. 52(2)c), cf. VIII, 1)) et aux limitations découlant d'irrégularités graves faisant obstacle à une recherche significative (règle 63, cf. VIII, 3).

8. Non-établissement de l'avis au stade de la recherche

Lorsque le demandeur a déposé une requête en examen conformément à la règle 70(1) avant que le rapport de recherche ne lui ait été communiqué (cf. C-VI, 1.1.2), l'envoi du rapport de recherche au demandeur a pour conséquence que la demande relève de la compétence de la division d'examen (art. 18(1) et règle 10(2)).

Dans ce cas de figure, la division d'examen établira une notification en vertu de l'art. 94(3) lorsque la demande sera entachée d'irrégularités. Si le demandeur ne répond pas à cette notification, la demande sera réputée retirée en vertu de l'art. 94(4) (cf. C-VI, 3.7).

Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la procédure est la suivante :

i) lorsque la recherche concernant des demandes interférentes selon l'art. 54(3) a été effectuée,

la division d'examen établit une notification au sens de la règle 71(3).

ii) lorsque la recherche concernant des demandes interférentes au sens de l'art. 54(3) n'a pas été effectuée,

le demandeur est informé que sa demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, à condition qu'il ne soit pas découvert de documents de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) à l'issue du complément de recherche (cf. XII, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.

9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi

Le demandeur peut répondre au rapport de recherche européenne élargi en modifiant les pièces de la demande conformément à la règle 137(2) (lorsque les revendications sont modifiées avant la publication, cf. A-VI, 1.3, 2e paragraphe). Le demandeur peut aussi présenter des observations concernant les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche, soit en sus ou à la place de telles modifications. Ces modifications et/ou observations ne seront examinées par la division d'examen que si la demande entre dans la phase d'examen. Afin de garantir que la division d'examen reçoive la réponse du demandeur concernant l'avis au stade de la recherche avant qu'elle n'établisse une notification en vertu de l'art. 94(3), le demandeur ne devrait pas communiquer sa réponse postérieurement à sa requête en examen (règle 70(1)) ou à la confirmation de son intention de maintenir sa demande. De préférence sa réponse devrait être envoyée avec ladite requête en examen ou ladite confirmation. Les entretiens téléphoniques et les entrevues ne peuvent avoir lieu qu'une fois la demande entrée dans la phase d'examen. Avant cette date, l'examinateur ne doit pas les accepter.

Si le demandeur ne répond pas à l'avis au stade de la recherche et que la demande entre dans la phase d'examen (cf. C-VI, 1.1 et 1.1.1), la division d'examen établira en tant que première notification au sens de l'art. 94(3) une notification se référant à l'avis au stade de la recherche et fixera un délai pour y répondre (cf. C-VI, 3.5). Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'art. 94(4).

PARTIE C

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN QUANT AU FOND

PARTIE C

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I INTRODUCTION I-1

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

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

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

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

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

CHAPITRE III REVENDICATIONS III-1

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

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

CHAPITRE IV BREVETABILITÉ IV-1

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

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

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

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

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

CHAPITRE V PRIORITÉ V-1

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

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne : V-6
2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions V-6
2.4.4 Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la "première demande" au sens de l'art. 87(1) : V-6
3. Revendication de priorité V-7
3.1 Généralités V-7
3.2 Déclaration de priorité V-7
3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité) V-7
3.4 Traduction de la demande antérieure V-8
3.5 Abandon de la revendication de priorité V-9
3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité V-9

CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN VI-1

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

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

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

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Généralités

Dans la présente partie C des directives, le terme "examinateur" est utilisé dans le sens d'examinateur chargé de l'examen quant au fond et appartenant à une division d'examen, laquelle est responsable de la décision finale. Art. 18

2. Travail d'un examinateur

Le comportement de l'examinateur revêt une grande importance. Il devra toujours s'efforcer d'accomplir un travail constructif et d'apporter son concours aux intéressés. Alors que l'examinateur aurait évidemment grand tort de fermer les yeux sur une grave irrégularité entachant une demande de brevet, il devra garder le sens des proportions et ne pas soulever d'objections d'importance secondaire. Il lui faudra également tenir compte du fait que, sous réserve des exigences de la CBE, c'est le demandeur ou son mandataire qui est responsable de la rédaction de la description et des revendications de la demande de brevet européen.

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

3. Vue d'ensemble

On a essayé, dans la partie C des directives, de traiter des exigences auxquelles doit répondre la demande dans les chapitres I à V et de regrouper les questions de procédure dans le chapitre VI. Toutefois, il n'a pas toujours été possible de faire une distinction nette entre ces deux aspects du travail.

CHAPITRE II

CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)

1. Généralités

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

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

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

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

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

v) un abrégé. — Art. 78(1)e)

Le présent chapitre porte sur l'ensemble de ces conditions dans la mesure où elles sont du ressort de l'examinateur, à l'exception du point iii), qui fera l'objet du chapitre III. Le point v) sera examiné en premier lieu.

2. Abrégé

L'abrégé est traité, d'une façon générale, au chapitre B-XI. L'abrégé porte sur la demande de brevet telle que déposée et publiée, et la forme définitive dans laquelle il sera publié est arrêtée par la division de la recherche. Il n'est pas nécessaire de le rendre conforme au contenu du brevet publié, même s'il existe une différence fondamentale entre celui-ci et le contenu de la demande, dans la mesure où le fascicule du brevet ne contient pas d'abrégé. L'examinateur ne devrait donc pas chercher à modifier l'abrégé. Il convient cependant de signaler à ce sujet que l'abrégé ne produit pas d'effet juridique à l'égard de la demande de brevet dont il fait partie. Il ne peut notamment servir ni pour apprécier l'étendue de la protection demandée ni pour justifier l'ajout de nouveaux éléments dans la description. — Art. 85, Art. 98

3. Requête en délivrance - le titre

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

Le titre doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Alors que les cas manifestes où il n'est pas satisfait à ces conditions sont susceptibles d'être décelés au cours de l'examen quant à la forme, l'examinateur devrait revoir le titre à la lumière de la description et des revendications et de toutes les modifications qui y ont été apportées, afin de garantir que le titre, tout en étant concis, donne une désignation claire et appropriée de l'objet de l'invention. Si l'on apporte des modifications qui entraînent un changement de catégorie des revendications, l'examinateur doit vérifier s'il est nécessaire d'adapter le titre. — Règle 41(2)b)

4. Description

4.1 Généralités

Art. 83
Règle 42

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

L'"homme du métier" est considéré à cette fin comme étant le praticien normalement qualifié, qui non seulement connaît l'enseignement de la demande elle-même et des références qui y figurent, mais possède également les connaissances générales dans la technique à la date de dépôt de la demande. Il est aussi supposé avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité nécessaires pour procéder à des travaux et expériences courants qui sont normaux pour le domaine technique en question. Il est généralement admis que les "connaissances générales" sont constituées par les informations contenues dans des manuels, monographies et ouvrages de référence existant sur le sujet (cf. T 171/84, JO 4/1986, 95). Il peut aussi s'agir, à titre exceptionnel, d'informations contenues dans des fascicules de brevet ou des publications scientifiques, si l'invention relève d'un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques pertinentes à ce sujet dans les manuels (cf. T 51/87, JO 3/1991, 177). Pour apprécier si l'exposé est suffisamment clair et complet, il convient de se fonder sur l'ensemble de la demande, y compris la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions relatives au contenu de la description figurent à la règle 42. Les dispositions de l'art. 83 et de la règle 42 ont pour objectif :

i) de garantir que la demande de brevet comporte des informations techniques suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée, et

ii) de permettre à celui qui lit l'exposé de l'invention de comprendre la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention telle que revendiquée.

4.2 Domaine technique

Règle 42(1)a)

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

4.3 Etat de la technique antérieure

Règle 42(1)b)
Art. 123(2)

La description doit également indiquer l'état de la technique antérieure dont le demandeur a eu connaissance, et qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour situer l'invention par rapport à la technique antérieure ; il conviendrait de préférence de citer les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure et notamment les fascicules de brevet. Cela s'applique en particulier à l'état de la technique correspondant à la première partie ou au "préambule" de la ou des revendications indépendantes (cf. III, 2.2).

Des références à des documents identifiés ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche, doivent être insérées dans l'exposé de l'état de la technique, si cela est nécessaire pour situer l'invention dans le cadre approprié (cf. T 11/82, JO 12/1983, 479). Ainsi, par exemple, si la description de l'état de la technique telle qu'elle a été déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a développé son invention à partir

d'un certain stade, les documents cités peuvent montrer que certaines étapes ou certains aspects du prétendu développement de l'invention étaient déjà connus. En pareil cas, l'examinateur devra exiger que soient introduits une référence à ces documents ainsi qu'un bref résumé de leurs parties pertinentes. L'introduction a posteriori d'un tel résumé dans la description ne contrevient pas à l'art. 123(2). En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de modification de la demande, par exemple en cas de limitation de celle-ci pour tenir compte d'éléments supplémentaires de l'état de la technique, l'objet de la demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par objet de la demande de brevet européen au sens de l'art. 123(2), il y a toutefois lieu d'entendre, en partant de l'état de la technique, les éléments qui, dans le cadre de l'exposé de l'invention visé à l'art. 83, concernent l'invention (cf. aussi VI, 5.3).

Les références à l'état de la technique introduites après la date de dépôt doivent être limitées à une pure présentation des faits. L'énoncé des avantages de l'invention doit, le cas échéant, être modifié à la lumière de l'état de la technique, c'est-à-dire adapté à celui-ci.

Cependant, il n'est pas permis d'introduire dans la description des avantages dont l'existence ne pouvait pas être déduite de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3.4).

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

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

4.4 Eléments étrangers au sujet

Etant donné que le lecteur est supposé posséder les connaissances techniques générales dans le domaine technique en question, l'examinateur ne devrait pas exiger que le demandeur insère dans la description des informations revêtant la forme d'un traité ou d'un rapport de recherche ou d'autres explications qu'il est possible d'obtenir en consultant des manuels ou qui sont autrement connues. De même, l'examinateur ne devrait pas exiger une description détaillée du contenu de documents antérieurs cités dans la description. Il suffit d'indiquer la raison pour laquelle la référence est incluse, à moins qu'il ne soit nécessaire, dans un cas particulier, de disposer d'une description plus détaillée pour obtenir une parfaite intelligence de l'invention qui fait l'objet de la demande (cf. aussi II, 4.19 et III, 2.3.1). Il n'est pas nécessaire de citer plusieurs documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique ; il suffit de se limiter aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examinateur ne devrait Règle 48(1)c)

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

4.5 Le problème technique et sa solution

Règle 42(1)c)
Règle 48(1)b)

L'invention telle que revendiquée devrait être exposée de façon à permettre l'appréciation du ou des problèmes techniques traités et la compréhension de la solution apportée à ces problèmes. Afin de répondre à cette exigence, il convient de n'inclure que les détails indispensables pour expliquer l'invention.

Si l'objet d'une revendication dépendante est compréhensible d'après les termes mêmes de celle-ci ou d'après un mode de réalisation décrit de l'invention revendiquée, il n'est pas nécessaire d'expliciter davantage cet objet. Il suffit de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication dépendante.

Toutefois, en cas de doute sur la nécessité de certains détails, l'examinateur ne devrait pas insister sur leur suppression. Il n'est pas nécessaire non plus de présenter l'invention explicitement sous forme de problème et de solution. Si le demandeur estime que son invention présente des avantages par rapport à l'état de la technique, il devrait les indiquer, en veillant toutefois à ne pas dénigrer un produit antérieur ou un procédé antérieur donné. En outre, il ne devrait être fait référence ni à l'état de la technique ni à l'invention du demandeur dans des termes susceptibles d'induire le lecteur en erreur. Cela risque de se produire, par exemple, si l'on rédige une présentation ambiguë donnant l'impression que l'état de la technique constituait une solution moins complète que ce n'était effectivement le cas. Toutefois, une critique loyale, telle qu'elle est mentionnée au point II, 7.3, est autorisée. En ce qui concerne les modifications et les ajouts apportés à l'énoncé d'un problème, cf. VI, 5.3.7.

4.6 Règle 42(1)c) et art. 52(1)

Règle 42(1)c)

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

4.7 Dessins

Règle 42(1)d)

Si la description contient des dessins, il conviendrait en premier lieu de décrire brièvement les figures des dessins, par exemple de la façon suivante : "la figure 1 est une vue de dessus du boîtier du transformateur ; la figure 2 est une vue de côté ; la figure 3 est une vue de face dans le sens de la flèche x de la figure 2 ; la figure 4 est une vue en coupe selon l'axe A-A de la figure 1". Lorsqu'il est nécessaire que la description comporte des références à des éléments des dessins, il conviendrait de mentionner le nom de l'élément ainsi que son numéro, c'est-à-dire que la référence devrait non pas figurer de la façon suivante : "3 est relié à 5 par 4", mais "la résistance 3 est reliée au condensateur 5 par l'interrupteur 4".

4.8 Signes de référence

Règle 46(2)i)

La description et les dessins devraient être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros et les autres signes de référence utilisés, et tous les numéros et signes doivent être explicités. Toutefois, lorsqu'à la suite de modifications apportées à la description, des passages entiers

sont supprimés, il peut être fastidieux de supprimer, sur les dessins, toutes les références superflues. En pareil cas, l'examinateur qui formule une objection au titre de la règle 46(2)i) en ce qui concerne l'uniformité des références ne devrait pas adopter une attitude trop rigoureuse. La situation inverse ne devra jamais se produire, c'est-à-dire que tous les numéros ou signes de référence utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

4.9 Suffisance de l'exposé

Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Comme la description est destinée à un homme du métier, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse mettre en œuvre l'invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il convient, d'une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l'art. 83 que si la description indique un certain nombre d'exemples ou décrit d'autres applications ou variantes qui s'étendent au domaine couvert par les revendications. Toutefois, il convient de tenir compte des particularités de chaque cas d'espèce. En effet, dans certains cas, même un très vaste domaine peut être couvert de manière suffisante par un nombre limité d'exemples, voire par un seul (cf. aussi III, 6.3). Dans ces cas-là, la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse, en s'aidant de ses connaissances générales, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. T 727/95, JO 1/2001, 1). Si la division d'examen est en mesure d'établir, motifs à l'appui, que l'invention objet de la demande n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète, il appartient au demandeur de démontrer que l'invention peut être mise en œuvre et reproduite dans pratiquement l'ensemble du domaine revendiqué (cf. VI, 2.3).

Règle 42(1)e)
Art. 83

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'art. 83 et par la règle 42(1)c) et e), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. En effet, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Art. 83
Règle 42(1)c) et e)

4.10 Art. 83 et art. 123(2)

Il incombe au demandeur de veiller à fournir, lors du dépôt de la demande, une divulgation suffisante, c'est-à-dire une divulgation qui réponde aux conditions de l'art. 83 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée dans toutes les revendications. Si les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.11), la demande telle que déposée doit comprendre une description claire des méthodes utilisées pour déterminer les valeurs des paramètres, à moins que l'homme du métier soit en mesure de savoir quelle méthode utiliser ou que toutes les méthodes permettent d'obtenir le même résultat (cf. III, 4.18). Si la divulgation est nettement insuffisante, il n'est pas possible d'y remédier ultérieurement par l'adjonction d'autres exemples ou caractéristiques sans contrevenir à l'art. 123(2), qui prévoit que les modifications ne peuvent pas avoir pour

Art. 83
Art. 123(2)

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

4.11 Insuffisance de l'exposé

Art. 83

Il arrive dans certaines demandes que l'invention présente une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elle ne peut pas être exécutée par un homme du métier. En pareil cas, la demande ne répond pas aux conditions prévues à l'art. 83, et il ne peut absolument pas être remédié à ce défaut. Il convient de mentionner plus particulièrement deux cas à cet égard. Le premier cas se présente lorsque la bonne exécution de l'invention dépend du hasard, c'est-à-dire lorsqu'en suivant les instructions fournies pour exécuter l'invention, l'homme du métier constate soit que le prétendu résultat de l'invention n'est pas atteint quand on répète l'opération, soit que le résultat, s'il est atteint, ne l'est pas d'une manière totalement sûre. Cela pourrait par exemple se produire lorsqu'il s'agit d'un procédé microbiologique impliquant des mutations. Il convient de distinguer un tel cas de celui dans lequel des résultats satisfaisants peuvent être obtenus de manière répétée, même s'il y a quelques échecs, ce qui peut se produire, par exemple, dans la fabrication de petits noyaux magnétiques ou de composants électroniques. Dans ce dernier cas, tout au moins s'il est possible de trier facilement ceux qui ne sont pas défectueux en utilisant des méthodes d'essai non destructif, il n'y a pas lieu d'élever d'objection au titre de l'art. 83. Le deuxième cas est celui où la bonne exécution de l'invention est par nature impossible parce qu'elle serait contraire à des lois physiques établies. Tel serait le cas, par exemple, d'un mécanisme à mouvement perpétuel. Si les revendications concernant un tel mécanisme portent sur son fonctionnement et non pas uniquement sur sa structure, l'invention appelle des objections non seulement au titre de l'art. 83, mais également de l'art. 52(1), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. IV, 5.1).

4.12 Application industrielle

Règle 42(1)f)
Art. 52(1)
Art. 57

La description doit indiquer explicitement la manière dont l'invention est "susceptible d'application industrielle", si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. En raison de l'interprétation très large donnée à l'expression "susceptible d'application industrielle" par l'art. 57 (cf. IV, 5.1), on peut s'attendre, dans la plupart des cas, à ce que le mode d'exploitation de l'invention dans l'industrie soit évident, de sorte qu'il est superflu de fournir une description plus détaillée. Toutefois, dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les méthodes d'essai, le mode d'exploitation dans l'industrie peut ne pas être évident ; il devra alors être explicitement indiqué.

Règle 29(3)

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

4.13 Façon de présenter la description et ordre à suivre

La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 42(1), c'est-à-dire comme énoncé plus haut, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise de l'invention. Etant donné qu'il incombe au demandeur de décrire l'invention de façon claire et complète, l'examinateur ne devrait pas formuler d'objection au sujet de la présentation, à moins qu'il ne soit convaincu qu'en formulant une telle objection, il exercerait convenablement son pouvoir d'appréciation. Règle 42(2)

Il est possible de s'écarter quelque peu des dispositions de la règle 42(1) à condition que la description soit claire et ordonnée et qu'elle contienne toutes les informations requises. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux exigences prévues à la règle 42(1)c), si l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme étant utile, ou lorsque l'invention ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Par ailleurs, certaines inventions qui sont simples du point de vue technique peuvent être parfaitement compréhensibles, même si l'on ne dispose que d'une description réduite au minimum et de peu de références à l'état de la technique.

4.14 Terminologie

Bien que la description doive être claire et précise, et éviter tout jargon technique superflu, il est toutefois admis d'employer des termes spéciaux reconnus et il sera d'ailleurs souvent opportun de le faire. Des termes techniques peu connus ou formulés de façon spécifique peuvent être admis à condition qu'ils aient été définis de façon appropriée et qu'il n'existe pas de termes équivalents généralement reconnus. Cette tolérance peut être étendue à des termes en langue étrangère s'il n'existe pas de termes équivalents dans la langue de la procédure. L'on ne devrait pas permettre l'utilisation dans un sens différent de termes techniques ayant une signification précise si cela risque de créer une confusion. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible d'emprunter à bon escient un terme à une technique similaire. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes. Règle 49(11)

4.15 Programmes d'ordinateurs

Dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine des ordinateurs, les listes de programmes rédigés en langage de programmation ne sauraient servir seules de divulgation de l'invention. Comme pour les autres domaines techniques, la description devrait essentiellement être rédigée en langage courant, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par un homme du métier considéré comme n’étant pas un spécialiste d’un langage de programmation particulier, mais disposant de connaissances générales en matière de programmation. De courts extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés, dans la mesure où ils peuvent servir à illustrer un mode de réalisation de l'invention.

4.16 Indications physiques, unités

Lorsqu'il est fait référence aux caractéristiques d'un matériau, il convient d'en spécifier les unités si des considérations quantitatives interviennent.

Si cela est fait par référence à une norme officielle (par exemple une norme sur les dimensions des tamis), et que l'on se réfère à cette norme à l'aide d'un ensemble d'initiales ou d'abréviations similaires, elle devrait être définie de façon adéquate dans la description.

Règle 49(10)

Les indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire généralement selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées au chapitre I de l'annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20 décembre 1979, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18 décembre 1984, 89/617/CEE du 27 novembre 1989 et 1999/103/CE du 24 janvier 2000 (cf. l'annexe au présent chapitre). Toute valeur ne répondant pas à cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs indiquées selon le système "inch/pound" ne répondent pas au critère d'unités "reconnues dans la pratique internationale".

Comme indiqué à la règle 49(10), il y a lieu d'utiliser, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

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

4.17 Noms propres, marques et noms commerciaux

Il convient de ne pas utiliser des noms propres, marques et noms commerciaux ou des termes semblables pour désigner des matériaux ou des produits, dans la mesure où ces termes constituent simplement une indication d'origine et peuvent se rapporter à toute une gamme de produits différents. En cas d'utilisation d'un tel terme, et lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions prévues à l'art. 83, le produit doit être suffisamment identifié, sans référence à ce terme, pour permettre la réalisation de l'invention par un homme de métier à la date de dépôt. Toutefois, lorsque de tels termes sont admis sur le plan international en tant que termes descriptifs typiques et ont acquis une signification précise (par exemple câble "Bowden", rondelle "Belleville", barre "Panhard", revêtement "Teflon", chenille "Caterpillar"), leur emploi est autorisé sans qu'il soit nécessaire de spécifier davantage le produit qu'ils désignent.

4.18 Marques déposées

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

4.19 Documents de référence

Les références faites dans les demandes de brevet européen à d'autres documents peuvent concerner l'état de la technique ou une partie de l'exposé de l'invention.

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

Art. 65

Lorsque le document de référence concerne directement l'exposé de l'invention (par exemple des détails relatifs à l'un des composants d'un dispositif revendiqué), l'examinateur devrait tout d'abord rechercher s'il est

véritablement indispensable de connaître le contenu du document de référence pour exécuter l'invention au sens de l'art. 83.

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) si le document de référence n'était pas accessible au public à la date de dépôt de la demande, il ne peut être pris en considération que si (cf. T 737/90, non publiée au JO) :

   a) à la date de dépôt de la demande ou avant cette date, une copie du document était à la disposition de l'Office,

   b) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande prévue à l'art. 93 (du fait qu'il figurait par exemple dans le dossier de la demande et était ainsi accessible au public conformément à l'art. 128(4)).

Il se peut que la division de la recherche ait invité le demandeur à fournir le document mentionné, afin de pouvoir effectuer une recherche significative (cf. B-IV, 1.3).

Si le texte de la demande telle que déposée fait référence à un document aux fins de la divulgation de l'invention, le contenu pertinent du document de référence doit être considéré comme faisant partie du contenu de la demande, lorsque celle-ci est opposée à des demandes ultérieures en application de l'art. 54(3). Si le document de référence n'était pas accessible au public avant la date de dépôt, cela ne s'applique que si les conditions ii) a) et ii) b) énoncées ci-dessus sont remplies.

Lorsqu'il est uniquement fait référence à une partie bien déterminée du document de référence, il est très important d'identifier clairement cette partie compte tenu de l'effet susmentionné résultant de l'art. 54(3).

5. Dessins

5.1 Forme et contenu

Règle 46
Règle 46(2)j)

Les exigences relatives à la forme et au contenu des dessins sont définies dans la règle 46. La plupart concernent la forme (cf. A-X), mais l'examinateur peut parfois être obligé d'examiner si les exigences de la règle 46(2) f), h), i) et j) sont remplies. A cet égard, la seule source d'éventuelles difficultés est de savoir si le texte figurant sur les dessins est véritablement indispensable. Dans le cas de schémas de circuits, de schémas-blocs et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, des mots-clés identifiant les unités fonctionnelles de systèmes complexes (par exemple "mémoire à tores magnétiques" ou "intégrateur de vitesse") peuvent être considérés comme indispensables d'un point de vue pratique s'ils sont nécessaires pour permettre l'interprétation rapide et claire d'un diagramme.

5.2 Qualité d'impression

L'examinateur doit également vérifier si les dessins figurant dans la copie destinée à l'impression ("Druckexemplar") se prêtent à l'impression. Si besoin est, il y a lieu de faire une copie des dessins originaux, qui sera destinée à l'impression. Toutefois, si la qualité des dessins originaux s'avère elle aussi insuffisante, l'examinateur doit exiger que le demandeur présente des dessins se prêtant à l'impression. Il doit toutefois veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extension de l'objet de la demande (art. 123(2)).

5.3 Photographies

La CBE ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies. Celles-ci sont néanmoins autorisées lorsqu'il est impossible de présenter dans un dessin ce qui doit être montré, sous réserve qu'elles soient en noir et blanc, qu'elles soient reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleur ne sont pas acceptées. Dans le cas de photographies dont la qualité d'origine est insuffisante pour l'impression, l'examinateur ne doit pas demander la production de photographies meilleures, car le risque de violation de l'art. 123(2) est évident. Dans un tel cas, les photographies de qualité insuffisante sont acceptées pour la reproduction.

6. Inventions concernant une matière biologique

6.1 Matière biologique

Règle 26(3)
Règle 31(1)

Les demandes concernant une matière biologique sont soumises aux dispositions particulières de la règle 31. Conformément à la règle 26(3),

on entend par "matière biologique" toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou qui est reproductible dans un système biologique. Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé de l'invention n'est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'art. 83, que si les conditions prévues à la règle 31(1), (2), première et deuxième phrases et à la règle 33(1), première phrase, ont été remplies.

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique

L'examinateur doit juger si la matière biologique est ou non accessible au public. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. Il peut être de notoriété publique que la matière biologique utilisée est facilement accessible aux gens du métier ; c'est le cas par exemple de la levure de boulanger ou du bacille natto, qui se trouve dans le commerce ; il se peut encore qu'il s'agisse d'une souche cultivée répertoriée ou d'une autre matière biologique dont l'examinateur sait qu'elle est cultivée dans un organisme de dépôt agréé et qu'elle est accessible au public. Afin de convaincre l'examinateur, le demandeur peut également avoir donné dans la description suffisamment de précisions quant aux caractéristiques permettant d'identifier la matière biologique et quant à son accessibilité au public à une date antérieure, du fait de son dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, conformément à la règle 33(6). Dans tous ces cas, aucune autre mesure n'est nécessaire. Au contraire, si le demandeur n'a donné aucune indication ou n'a fourni que des précisions insuffisantes quant aux possibilités d'accès du public et si la matière biologique est une souche particulière qui n'entre dans aucune des catégories connues telles que celles qui ont été déjà mentionnées, l'examinateur doit supposer que la matière biologique n'est pas accessible au public. Il doit aussi examiner si la matière biologique pouvait être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention (cf. notamment II, 4.11 ; IV, 4.7).

6.3 Dépôt de matière biologique

Si la matière biologique n'est pas accessible au public, et si elle ne peut être décrite dans la demande de façon à permettre l'exécution de l'invention par un homme du métier, l'examinateur doit vérifier :

i) si la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique. Les informations pertinentes visées dans cette disposition concernent la classification de la matière biologique et les différences importantes par rapport aux matières biologiques connues. Par conséquent, le demandeur doit indiquer les caractéristiques morphologiques et biochimiques et donner la description taxonomique proposée, dans la mesure où il dispose de ces informations. Règle 31(1) et (2)

En règle générale, les informations sur la matière biologique en question, qui, à la date de dépôt, sont généralement connues de l'homme du métier, sont supposées être accessibles au demandeur et doivent donc être fournies par celui-ci. Au besoin, ces informations doivent être fournies au moyen d'expériences, conformément à la littérature de base pertinente.

Concernant la caractérisation des bactéries, par exemple, la littérature pertinente de base serait la suivante : R.E. Buchanan, N.E. Gibbons : Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Dans ce contexte, il y a lieu de fournir des informations sur toute nouvelle caractéristique morphologique ou physiologique particulière utile pour la reconnaissance et la reproduction ou la multiplication de la matière biologique, par exemple les milieux appropriés (composition d'ingrédients), notamment si ces derniers sont modifiés.

Les abréviations relatives aux matières ou milieux biologiques sont souvent moins bien connues que le suppose le demandeur et il convient donc de les éviter ou bien d'écrire le terme en entier au moins une fois.

Si la matière biologique déposée ne peut se reproduire elle-même mais doit être reproduite dans un système biologique (p.ex. des virus, des bactériophages, des plasmides, des vecteurs ou de l'ADN ou de l'ARN libre), il est également nécessaire de fournir les informations susmentionnées pour ces systèmes biologiques. Si, par exemple, une autre matière biologique est requise - comme des cellules hôtes ou des virus auxiliaires - qui ne peut être suffisamment décrite ou n'est pas accessible au public, cette matière doit aussi être déposée et caractérisée en conséquence. En outre, le procédé de production de la matière biologique dans ce système biologique doit être indiqué.

Dans de nombreux cas, les informations exigées ci-dessus ont déjà été fournies à l'autorité de dépôt (cf. règle 6.1(a)iii) et 6.1(b) du Traité de Budapest) et doivent simplement être incorporées à la demande ;

ii) si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis à la date de dépôt. Si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis plus tard, il convient de vérifier s'ils ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 31(2). Si tel est le cas, il convient ensuite de vérifier s'il a été fourni, à la date de dépôt, une quelconque référence permettant de rattacher la culture au numéro d'ordre qui a été communiqué ultérieurement. Normalement, la référence d'identification indiquée par le déposant lui-même pour sa culture est utilisée dans les pièces de la demande. Les données visées à la règle 31(1)c) peuvent être produites ultérieurement dans une lettre dans laquelle figurent le nom de l'autorité de dépôt, le numéro d'ordre et la référence d'identification susmentionnée ou bien le récépissé de dépôt qui contient toutes ces données (cf. aussi décision G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ; et

iii) si la culture a été déposée par une personne autre que le demandeur et, dans l'affirmative, si le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande ou ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 31(2). Si tel est le cas, l'examinateur doit aussi vérifier si le document remplissant les conditions visées à la règle 31(1)d) a été remis à l'OEB dans le même délai.

Outre les vérifications mentionnées aux points i) à iii) ci-dessus, l'examinateur demande le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt (cf. règle 7.1 du Traité de Budapest) ou une preuve équivalente du dépôt d'une matière biologique, si cette preuve n'a pas été produite auparavant (cf. ii) ci-dessus et A-IV, 4.2). Cela est destiné à étayer les indications données par le demandeur en application de la règle 31(1)c).

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

En outre, l'autorité de dépôt identifiée doit être l'une des autorités habilitées dont la liste est publiée au Journal officiel de l'OEB. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel. Règle 33(6)

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la matière biologique en question ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'art. 83, par référence au dépôt de la culture.

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

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

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

7. Eléments prohibés

7.1 Catégories

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

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

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

7.3 Déclarations dénigrantes

En ce qui concerne la deuxième catégorie, il est nécessaire d'établir une distinction entre les déclarations dénigrantes à caractère diffamatoire ou similaire, qui ne sont pas autorisées, et la critique loyale, c'est-à-dire celle qui tire argument d'inconvénients évidents ou généralement reconnus ou d'inconvénients que le demandeur déclare, justification à l'appui, avoir constatés, et qui, si elle est pertinente, est autorisée. Règle 48(1)b)

7.4 Eléments étrangers au sujet

Règle 48(1)c) La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il convient de noter, cependant, que la règle 48 n'interdit expressément que les éléments "manifestement étrangers au sujet ou superflus", par exemple ceux qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'invention ou l'état de la technique sur laquelle elle repose (cf. également II, 4.4). Les éléments qui sont à supprimer du fait de leur caractère "manifestement étranger au sujet ou superflu" peuvent déjà être présents dans la description telle que déposée. Il peut cependant s'agir d'éléments qui sont devenus "manifestement étrangers au sujet ou superflus" seulement au cours de la procédure d'examen, par exemple par suite d'une limitation des revendications à une seule des diverses solutions décrites initialement. Lorsque des éléments sont supprimés de la description, le fascicule de brevet ne doit pas contenir de références aux éléments correspondants figurant dans la demande publiée ou dans d'autres documents (cf. également II, 4.19).

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

D'une manière générale, la section de dépôt s'occupe des éléments qui relèvent de la catégorie 1 a). Le cas échéant, elle peut également s'être occupée de ceux qui relèvent, de manière évidente, de la catégorie 1 b). Toutefois, si un élément de ce genre n'a pas été décelé et, par conséquent, n'a pas été omis lors de la publication de la demande, il conviendrait de le supprimer lors de l'examen de la demande en même temps que les autres éléments prohibés. Le demandeur devrait, par ailleurs, être informé de la raison qui motive la suppression de tel ou tel élément, c'est-à-dire de la catégorie dans laquelle il a été classé.

CHAPITRE II – Annexe

UNITÉS RECONNUES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMES À LA RÈGLE 49(11) (cf. II, 4.16)[*]

TABLE DES MATIÈRES

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

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

1.1 Unités SI de base

Grandeur	Unité	
	Name	Symbol
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Courant électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	mole	mol
Intensité lumineuse	candela	cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes :

– Unité de longueur
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde

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

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

– Unité de temps
La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

– Unité de courant électrique
L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2×10^{-7} newton par mètre de longueur.

– Unité de température thermodynamique
Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

– Unité de quantité de matière
La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

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

1.1.1 Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Température Celsius	degré Celsius	° C

La température Celsius t est définie par la différence $t = T-T_o$ entre deux températures thermodynamiques T et T_o avec $T_o = 273,15$ K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".

1.2 Autres unités SI

1.2.1 Unités SI supplémentaires

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Angle plan Angle solide	radian stéradian	rad sr

Les définitions des unités SI supplémentaires sont les suivantes :

– Unité d'angle plan
Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.

– Unité d'angle solide
Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.

1.2.2 Unités SI dérivées

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base et des unités SI supplémentaires sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base et/ou des unités SI supplémentaires avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.3 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur	Unité		Expression	
	Nom	Symbole	en d'autres unités SI	en unités SI de base ou supplémentaires
Fréquence	hertz	Hz		s^{-1}
Force	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
Pression, contrainte	pascal	Pa	$N.m^{-2}$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Énergie, travail, quantité de chaleur	joule	J	N.m	$m^{2}.kg.s^{-2}$
Puissance[(1)], flux énergétique	watt	W	$J.s^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}$
Quantité d'électricité, charge électrique	coulomb	C		s.A
Potentiel électrique, différence de potentiel électrique, force électromotrice	volt	V	$W.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-1}$
Résistance électrique	ohm	Ω	$V.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-2}$
Conductance électrique	siemens	S	$A.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{3}.A^{2}$
Capacité électrique	farad	F	$C.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{4}.A^{2}$
Flux d'induction magnétique	weber	Wb	V.s	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-1}$
Induction magnétique	tesla	T	$Wb.m^{-2}$	$kg.s^{-2}.A^{-1}$
Inductance	henry	H	$Wb.A^{-1}$	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-2}$
Flux lumineux	lumen	lm		cd.sr
Éclairement lumineux	lux	lx	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd.sr$
Activité d'un radionucléide	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma, indice de dose absorbée	gray	Gy	$J.kg^{-1}$	$m^{2}.s^{-2}$
Équivalent de dose	sievert	Sv	$J.kg^{-1}$	$m^{2}.s^{-2}$

(1) Noms spéciaux de l'unité de puissance : le nom voltampère, symbole " VA " est utilisé pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom var, symbole " var ", pour exprimer la puissance électrique réactive.

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

En particulier, des unités SI dérivées peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus. Par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme $m^{-1}.kg.s^{-1}$ ou $N.s.m^{-2}$ ou Pa.s.

1.3 Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

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

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot "gramme" et de leurs symboles au symbole "g".

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4 Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Volume	litre	l ou L[(1)]	1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masse	tonne	t	1 t = 1 Mg = 10^3 kg
Pression et contrainte	bar	bar	1 bar = 10^5 Pa

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

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

2. Unités définies a partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Angle plan	tour [(a)]		1 tour = 2 π rad
	grade ou gon	gon	1 gon =π / 200 rad
	degré	°	1° =π / 180 rad
	minute d'angle	'	1' =π / 10 800 rad
	seconde d'angle	"	1" =π / 648 000 rad
Temps	minute	min	1min = 60 s
	heure	h	1 h = 3 600 s
	jour	d	1 d = 86 400 s

(a) Il n'existe pas de symbole international

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux noms "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

3. Unités utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement

L'unité de masse atomique unifiée est égale au 1/12 de la masse d'un atome du nucléide ^{12}C.

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.

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

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

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Vergence des systèmes optiques	dioptrie		1 dioptrie = 1 m^{-1}
Masse des pierres précieuses	carat métrique		1 carat métrique = 2 x 10^{-4} kg
Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds	are	a	1 a = 10^2 m^2
Masse linéique des fibres textiles et des fils	tex	tex	1 tex = 10^{-6} $kg.m^{-1}$
Pression sanguine et pression des autres fluides corporels	millimètre de mercure	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Section efficace	barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 10^2 a est dénommé "hectare".

5. Unités composées

En combinant les unités citées dans la présente annexe, on constitue des unités composées.

CHAPITRE III

REVENDICATIONS

1. Généralités

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

Les revendications doivent : Art. 84

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

ii) "être claires et concises" ; et

iii) "se fonder sur la description".

Etant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les revendications (interprétées à l'aide de la description et des dessins), il est de la plus haute importance qu'elles soient claires (cf. également III, 4). Art. 69(1)

2. Forme et contenu des revendications

2.1 Caractéristiques techniques

Les revendications doivent exposer "les caractéristiques techniques de l'invention." Cela signifie que les revendications ne devraient ni comporter de déclarations relatives, par exemple, aux avantages commerciaux que peut présenter l'invention, ni aborder d'autres questions non techniques. Toutefois, les déclarations relatives aux buts de l'invention sont admises si elles contribuent à définir cette invention. Règle 43(1)

Il n'est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limite structurelle. Les caractéristiques de fonctionnement peuvent être indiquées à condition qu'un homme du métier puisse aisément réaliser la fonction en cause par un moyen ou un autre, sans avoir à exercer une activité inventive (cf. III, 6.5). S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. III, 4.22.

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

2.2 Présentation en deux parties

Conformément à la règle 43(1) a) et b), la revendication devrait être organisée en deux parties, "si le cas d'espèce le justifie." La première partie devrait contenir un préambule mentionnant "la désignation de l'objet de l'invention", c'est-à-dire le domaine technique général du dispositif, du procédé, etc., sur lequel porte l'invention, suivi de la mention des "caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique." La mention, dans le préambule, des caractéristiques qui font partie de l'état de la technique ne vaut que pour les revendications indépendantes, mais pas pour les revendications dépendantes (cf. III, 3.4). Le libellé de la règle 43 indique clairement qu'il est seulement nécessaire de se référer aux caractéristiques faisant partie de l'état de la technique qui concernent l'invention. Par exemple, si l'invention concerne un appareil photographique, mais que l'activité inventive porte exclusivement sur l'obturateur, il suffit que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit : "un appareil photographique Règle 43(1)

comprenant un obturateur focal plan" ; il n'est alors pas nécessaire de mentionner également les autres caractéristiques connues d'un appareil photographique telles que l'objectif et le viseur. La seconde partie ou "partie caractérisante" devrait exposer les caractéristiques qui représentent la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a) (la première partie), une protection est recherchée.

Si un seul document de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2), par exemple un document mentionné dans le rapport de recherche, fait apparaître qu'une ou plusieurs caractéristiques exposées dans la seconde partie de la revendication étaient déjà connues en liaison avec toutes les caractéristiques définies dans la première partie de la revendication, et qu'ainsi combinées, elles produisent le même effet que l'association intégrale de toutes les caractéristiques selon l'invention, l'examinateur devrait demander que cette ou ces caractéristiques soient transférées dans la première partie. Toutefois, lorsqu'une revendication porte sur une nouvelle combinaison des éléments de l'invention et que la répartition des caractéristiques de la revendication entre la partie relative à l'état de la technique et la partie caractérisante pourrait être effectuée de différentes manières sans que cela soit erroné, on ne devrait pas, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de faire autrement, exiger du demandeur qu'il adopte une répartition différente de celle qu'il a choisie, pourvu que sa propre version ne soit pas erronée.

2.3 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée

Sous réserve de ce qui est énoncé dans les deux dernières phrases du point 2.3.2, le demandeur doit être tenu de respecter les règles susmentionnées de présentation en deux parties dans les revendications indépendantes ou dans celles, par exemple, où il est clair que son invention réside dans le fait d'avoir apporté une amélioration indéniable à la manière ancienne de combiner des éléments ou les étapes d'un procédé. Toutefois, comme l'indique la règle 43, ce mode de présentation ne doit être utilisé que dans les cas appropriés. La nature de l'invention peut être telle que ce mode de présentation ne convienne pas à la revendication, par exemple parce qu'il donnerait une idée fausse ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Donnons quelques exemples du genre d'inventions qui peuvent nécessiter une présentation différente :

i) la combinaison d'entités connues d'importance égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison ;

ii) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre ;

iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou aux liens qui existent entre eux.

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

nouveau composé chimique ou un groupe de composés. Il est enfin probable qu'il y aura d'autres cas dans lesquels le demandeur sera en mesure d'invoquer d'autres raisons convaincantes de présenter la revendication sous une forme différente.

2.3.1 Cas où la présentation en deux parties doit être évitée

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

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

Lorsqu'on examine si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 43(1), deuxième phrase, il importe de vérifier "si le cas d'espèce le justifie". A cet égard, il faut considérer que la présentation en deux parties doit permettre au lecteur d'identifier clairement les caractéristiques de l'invention revendiquée, qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Ceci peut aussi ressortir des indications concernant l'état de la technique, qui doivent figurer dans la description en vertu de la règle 42(1)b). Dans ce cas, on ne devrait pas insister sur la subdivision en deux parties d'une revendication.

2.4 Formules et tableaux

Les revendications et la description peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques mais non des dessins. Les revendications peuvent comporter des tableaux, mais seulement si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Le critère étant l'intérêt, l'examinateur ne devrait pas formuler d'objections contre la présence de tableaux dans les revendications lorsque cette forme de présentation est indiquée. Règle 49(9)

3. Types de revendications

3.1 Catégories

La CBE mentionne des "catégories" différentes de revendications ("produit, procédé, dispositif ou utilisation"). Beaucoup d'inventions ne peuvent être entièrement protégées que par des revendications de plusieurs catégories. Il n'existe en réalité que deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation). Le premier type fondamental de revendication ("revendication de produit") concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés) de même que toute entité physique (par exemple : un objet, un dispositif, un appareil, une machine ou un ensemble de dispositifs fonctionnant conjointement), produite par une intervention technique humaine. On peut citer les exemples suivants : "un mécanisme de direction auquel est intégré un circuit de réaction automatique ..." ; "un vêtement tissé comprenant ..." ; "un insecticide constitué par X, Y, Z ..." ou "un système de télécommunications comprenant plusieurs stations émettrices et réceptrices ...". Le deuxième type fondamental de revendications ("revendication de procédé") concerne toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un objet matériel pour la mise en œuvre d'un Règle 43(2)

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

3.2 Nombre de revendications indépendantes

Règle 43(2)

En vertu de la règle 43(2), qui s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles la notification prévue à la règle 51(4) de la CBE 1973 (correspondant à la règle 71(3) de la CBE 2000) n'avait pas été émise au 2 janvier 2002, le nombre de revendications indépendantes est limité à une revendication indépendante dans chaque catégorie.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Objection au titre de la règle 43(2)

Règle 43(2)

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

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

3.4 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 43(3) et (4)

Toutes les demandes de brevet contiennent une ou plusieurs revendications "indépendantes" portant sur les caractéristiques

essentielles de l'invention. Chacune de ces revendications peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant "des modes particuliers de réalisation" de cette invention. Il est évident que toute revendication concernant un mode particulier de réalisation doit effectivement contenir les caractéristiques essentielles de l'invention et, de ce fait, toutes les caractéristiques d'au moins une revendication indépendante. Les termes "mode particulier de réalisation" devraient être interprétés de façon assez large comme signifiant tout exposé de l'invention plus précis que celui figurant dans la ou les revendications indépendantes.

Toute revendication qui contient l'ensemble des caractéristiques d'une autre revendication est appelée "revendication dépendante". Une revendication de ce genre doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication dont elle contient toutes les caractéristiques (cf. cependant III, 3.8 pour les revendications de différentes catégories). Etant donné qu'une revendication dépendante ne définit pas par elle-même toutes les caractéristiques spécifiques de l'objet revendiqué, les expressions telles que "caractérisé en ce que" ou "caractérisé par" ne sont pas nécessaires dans une telle revendication mais sont cependant admises. Une revendication définissant d'autres aspects d'une invention peut contenir toutes les caractéristiques d'une autre revendication dépendante et devrait donc renvoyer à celle-ci. Dans certains cas également, il se peut qu'une revendication dépendante définisse une ou plusieurs caractéristiques particulières qui pourraient être incluses de manière appropriée dans plusieurs revendications antérieures (indépendantes ou dépendantes). Plusieurs possibilités s'ensuivent : une revendication dépendante peut renvoyer à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes, ou simultanément à des revendications dépendantes et indépendantes. Règle 43(4)

3.5 Disposition des revendications

Toutes les revendications dépendantes qui renvoient à une seule revendication antérieure et celles qui renvoient à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée. Par conséquent, la disposition retenue doit permettre de déterminer aisément la relation qui unit les différentes revendications et de saisir aisément la signification de chacune au sein de cette relation. L'examinateur doit soulever des objections si la disposition des revendications est telle que la définition de l'objet pour lequel la protection est recherchée n'est pas claire. Toutefois, en règle générale, si la revendication indépendante correspondante est admissible, l'examinateur ne devrait pas se préoccuper outre mesure de l'objet des revendications dépendantes pourvu qu'il ait acquis la certitude qu'elles sont réellement dépendantes et n'étendent ainsi en aucune façon le champ de protection de l'invention définie dans la revendication indépendante correspondante (cf. également III, 3.8). Règle 43(4)

3.6 Objet d'une revendication dépendante

Si la ou les revendications indépendantes sont présentées en deux parties, les revendications dépendantes peuvent porter sur des détails complémentaires de caractéristiques figurant non seulement dans la partie caractérisante, mais aussi dans le préambule.

3.7 Présence de variantes dans une revendication

Art. 84
Art. 82

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

3.8 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication

Une revendication peut également comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie à la règle 43(4). Il peut s'agir par exemple d'une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 ..." ou "Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1 ..."). De même, dans un cas du type de la fiche et du socle de prise de courant cité au point III, 3.2(i), une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle il y a coopération n'est pas une revendication dépendante (par exemple "Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ..."). Dans tous ces cas, l'examinateur doit soigneusement examiner dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère.

Dans le cas d'une revendication relative à un procédé qui donne lieu à un produit objet d'une revendication de produit, il n'est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication de procédé (cf. IV, 11.12), à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. IV, 11.12) du procédé revendiqué (cf. III, 4.5 et T 169/88, non publiée au JO). Cela s'applique aussi dans le cas d'une revendication d'utilisation d'un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu'elles sont revendiquées (cf. T 642/94, non publiée au JO). Dans tous les autres cas, l'admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n'implique pas nécessairement l'admissibilité de la revendication indépendante comportant la référence. Il convient également de noter que si les revendications de procédé, de produit et/ou d'utilisation ont des dates différentes (date de dépôt ou de priorité) (cf. V, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intermédiaires.

4. Clarté et interprétation des revendications

4.1 Clarté

Art. 84

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être claires s'applique à chacune des revendications prises individuellement ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, apparaître

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

4.2 Interprétation

Il convient de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle emploie le sens et la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée, à moins que, dans des cas particuliers, la description ne donne à ces termes un sens spécial, soit en les définissant explicitement, soit d'une autre manière. En outre, si ces termes ont un sens spécial, l'examinateur devrait, dans la mesure du possible, exiger que la rédaction de la revendication soit remaniée de façon que la signification se dégage des termes mêmes de la revendication. Cela est important, car seules les revendications du brevet européen, et non pas la description, seront publiées dans toutes les langues officielles de l'OEB. Il convient également de lire la revendication en tentant d'en dégager la signification technique. Il est possible qu'un tel mode de lecture conduise à s'écarter du sens étroit et littéral du texte des revendications. Art. 14(6)

4.3 Discordances

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes :

i) Simple discordance de termes

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, alors que les revendications ne contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description.

ii) Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84, puisque l'art. 84, première phrase en combinaison avec la règle 43(1) et (3) doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir clairement l'objet de l'invention, c'est-à-dire

en indiquer toutes les caractéristiques essentielles (cf. T 32/82, JO 8/1984, 354). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon convaincante (par exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du demandeur. L'examinateur ne devrait donc pas suggérer d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

iii) Une partie de l'objet de la description et/ou des dessins n'est pas couverte par les revendications

Par exemple, les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant des dispositifs semi-conducteurs, mais l'un des modes de réalisation exposé dans la description et les dessins utilise des tubes électroniques au lieu desdits dispositifs. En pareil cas, la discordance peut normalement être supprimée, soit en élargissant les revendications (à condition que la description et les dessins dans leur ensemble étayent suffisamment un tel élargissement), soit en éliminant les éléments "en excès" de la description et des dessins. Toutefois, si des exemples non couverts par les revendications sont présentés dans la description et/ou dans les dessins non pas comme des modes de réalisation de l'invention, mais comme état de la technique ou comme exemples utiles à la compréhension de l'invention, leur maintien peut être autorisé.

4.4 Formulations générales, "esprit" de l'invention

Il convient de soulever des objections lorsque la description comporte des formulations générales qui visent à élargir l'étendue de la protection de façon vague et non précisément définie. En particulier, il y a lieu d'élever une objection à l'égard de toute déclaration selon laquelle l'étendue de la protection doit être élargie de manière à couvrir "l'essence" ou "l'esprit" de l'invention. De même, lorsque les revendications portent sur une combinaison de caractéristiques, une objection doit être soulevée à l'encontre de toute formulation laissant supposer que la protection est demandée non seulement pour la combinaison dans son ensemble, mais aussi pour des caractéristiques individuelles ou des sous-combinaisons de celles-ci.

4.5 Caractéristiques essentielles

Une revendication indépendante doit préciser explicitement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, à moins que ces caractéristiques ne soient sous-entendues par les termes généraux utilisés. Par exemple, dans une revendication relative à une "bicyclette", il n'est pas nécessaire de mentionner la présence de roues.

Si une revendication porte sur un procédé permettant d'obtenir le produit qui fait l'objet de l'invention, le procédé tel que revendiqué doit, lorsqu'il est mis en œuvre d'une façon jugée satisfaisante par un homme du métier, avoir nécessairement comme résultat final ce produit particulier ; dans le cas contraire, il y aurait contradiction interne et, par conséquent, manque de clarté de la revendication.

Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui avoir apporté certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon. Cela vaut également pour les revendications qui portent sur un dispositif.

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

4.6 Termes ayant un sens relatif

Il est préférable d'éviter l'utilisation, dans une revendication, de termes ayant un sens relatif tels que "fin", "large", "solide", ou de termes similaires à moins que ces termes aient un sens bien établi et reconnu dans la technique concernée, comme par exemple "haute fréquence" en relation avec un amplificateur, et qu'ils soient utilisés intentionnellement dans ce sens. Lorsque le terme n'a pas de sens bien établi, il devrait si possible être remplacé par des indications plus précises contenues dans l'exposé initial. Lorsqu'il n'est pas possible de dégager de l'exposé une définition claire de ce terme et que celui-ci n'a pas un caractère essentiel pour l'invention, il devrait normalement être maintenu dans la revendication, car sa suppression conduirait en général à une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui est contraire aux dispositions de l'art. 123(2). Cependant, le maintien dans une revendication d'un terme qui n'est pas clair, mais qui est essentiel pour l'invention, ne peut être autorisé. De même, un terme qui n'est pas clair ne peut être employé par le demandeur pour délimiter son invention par rapport à l'état de la technique.

4.7 Termes tels que "environ" et "approximativement"

L'emploi du mot "environ" ou de termes similaires, tels que "approximativement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel terme peut, par exemple, être associé à une valeur particulière (par exemple "environ 200°C") ou à un domaine (par exemple "environ x à environ y"). Dans chaque cas, l'examinateur devrait décider, en s'appuyant sur ses connaissances techniques, si la signification de ce terme est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble. Toutefois, ce terme ne peut être accepté que si, malgré sa présence, il est possible de délimiter l'invention de façon non ambiguë par rapport à l'état de la technique du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive.

4.8 Marques

Les marques et expressions similaires ne devraient pas être utilisées dans les revendications, car il ne peut être garanti que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet. Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s'il est inévitable et s'il leur est reconnu de manière générale un sens précis (cf. également II, 4.17 et 4.18).

4.9 Caractéristiques facultatives

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

ordre n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative.

4.10 Résultat recherché

Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Toutefois, elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut être définie qu'ainsi ou s'il n'est pas possible autrement de la définir de manière plus précise sans limiter indûment la portée des revendications, et si le résultat est tel qu'il puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations (cf. T 68/85, JO 6/1987, 228). Par exemple, l'invention peut porter sur un cendrier qui permet, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un mégot de cigarette qui se consume. La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d'une manière difficile à définir, alors que le résultat obtenu reste le même. Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les proportions peuvent y être définies par rapport au résultat escompté, à condition que la description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants (cf. II, 4.9 à 4.11).

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

4.11 Paramètres

Lorsque l'invention porte sur un produit, celui-ci peut être défini dans la revendication de différentes manières, à savoir en tant que produit chimique à l'aide de sa formule chimique, en tant que produit d'un procédé (s'il n'existe pas de définition plus claire cf. également III, 4.12), ou bien, exceptionnellement, à l'aide de ses paramètres.

Les paramètres sont des valeurs caractéristiques qui peuvent correspondre à des **propriétés** directement mesurables (par exemple, le point de fusion d'une substance, la résistance à la flexion d'un acier, la résistance d'un conducteur électrique) ou qui peuvent être définies par des combinaisons mathématiques plus ou moins complexes de plusieurs variables sous la forme de **formules**.

On ne devrait permettre de caractériser un produit principalement à l'aide de ses paramètres que lorsque l'invention ne peut être définie de façon adéquate d'une autre manière, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par les indications données dans la description ou par des méthodes objectives, couramment utilisées dans le domaine concerné (cf. T 94/82, JO 2/1984, 75). Il en est de même pour une caractéristique relative à un procédé qui est définie par des paramètres. Les cas dans lesquels on emploie des paramètres inhabituels ou un appareil non accessible pour mesurer le(s) paramètre(s) appellent de prime abord des objections pour des raisons de clarté, étant donné

qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique. De tels cas peuvent également dissimuler une absence de nouveauté (cf. IV, 9.6).

La question de savoir si la méthode et les moyens employés pour mesurer les paramètres doivent également être indiqués dans la revendication est traitée au point III, 4.18.

4.12 Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

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

Selon l'art. 64(2), si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Il y a lieu de comprendre par là que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matériaux de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage). Art. 64(2)

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

Si une revendication commence par une expression telle que "dispositif pour la mise en œuvre du procédé ...", cette expression devra être interprétée comme signifiant simplement "dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé". Un dispositif qui possède par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais qui ne conviendrait pas au but recherché, ou qui exigerait d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé, ne devrait normalement pas être considéré comme antériorisant l'objet de la revendication.

Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui le rendrait mal adapté à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Toutefois, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rende effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description,

il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté. Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée à la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic (cf. IV, 4.8).

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

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

Lorsque, dans une revendication portant sur un objet (produit, dispositif), le demandeur a tenté de définir l'invention par des caractéristiques concernant l'utilisation de cet objet, la revendication peut manquer de clarté. C'est notamment le cas lorsqu'une revendication définit **non seulement** l'objet proprement dit, mais également sa relation avec un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué (par exemple culasse pour un moteur, définie par des caractéristiques ayant trait à sa disposition dans le moteur). Avant d'envisager une limitation à la combinaison des deux objets, il faut toujours avoir présent à l'esprit que le demandeur, même s'il a dans un premier temps défini le premier objet par sa relation avec le deuxième, a normalement le droit d'obtenir une protection spécifique pour le premier objet **en tant que tel.** Le premier objet pouvant souvent être fabriqué et vendu indépendamment du deuxième, il devrait dans la plupart des cas être possible d'obtenir une protection spécifique pour cet objet en particulier, en reformulant la revendication en conséquence (par exemple en remplaçant "relié à" par "pouvant être relié à"). S'il s'avère impossible de définir clairement le premier objet **en tant que tel**, la revendication devrait porter sur la combinaison du premier et du deuxième objets, par exemple "Moteur **avec** une culasse" ou "Moteur **comprenant** une culasse").

Il peut également être admis, dans une revendication indépendante, de définir les dimensions et/ou la forme d'un premier objet par des références générales aux dimensions et/ou à la forme correspondante d'un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier mais est appelé à être utilisé en association avec lui. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet a une taille **standard** (par exemple support pour la plaque d'immatriculation d'un véhicule, dont le cadre et les éléments de fixation sont définis par rapport aux contours de la plaque). Mais on peut également considérer que des références à un deuxième objet pour lequel il n'existe pas la moindre norme peuvent être suffisamment claires dès lors que l'homme du métier peut sans trop de difficultés en déduire les limitations à apporter à la protection demandée pour le premier objet (par exemple feuille destinée à recouvrir des balles agricoles cylindriques, dont la longueur, la largeur et le mode de pliage sont définis par référence à la circonférence, à la largeur et au diamètre de la balle cylindrique. cf. T 455/92, non-publiée au JO). Il n'est pas nécessaire que les dimensions exactes du deuxième objet soient indiquées dans les revendications, ni que ces revendications portent sur une combinaison du premier et du deuxième objet. Toute indication dans la revendication de valeurs particulières pour les dimensions du premier objet (largeur, longueur et/ou hauteur), sans

faire référence aux dimensions du deuxième objet, conduirait à limiter de manière injustifiée l'étendue de la protection.

4.15 Le terme "dans"

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'il s'agit d'apprécier des revendications qui utilisent le terme "dans" pour définir une relation existant entre différents objets (produits, dispositifs), entre des objets et des activités (procédé, utilisation), ou entre différentes activités. Il peut s'agir par exemple de formulations telles que :

i) Culasse dans un moteur à quatre temps .... ;

ii) Dans un appareil téléphonique avec sélecteur automatique, détecteur de signal et régulateur, le détecteur de signal contient .... ;

iii) Dans un procédé utilisant l'alimentation par électrode d'une machine de soudage à arc, la méthode mise en œuvre pour régler le courant et la tension de l'arc comporte les étapes suivantes : ..... ; et

iv) Dans un procédé/système/appareil/dispositif etc....., l'amélioration consiste ...

Dans les exemples i), ii) et iii), l'accent étant mis sur les sous-unités susceptibles de fonctionnement autonome (culasse, détecteur de signal, méthode pour régler le courant et la tension) par rapport à l'ensemble dans lequel elles s'insèrent (moteur à quatre temps, appareil téléphonique, procédé), il n'apparaît pas toujours clairement s'il est demandé une protection uniquement pour la sous-unité en tant que telle ou pour tout l'ensemble. Pour être claires, les revendications de ce type devraient être reformulées de façon à porter sur "un ensemble avec (contenant) une sous-unité " (par exemple moteur à quatre temps avec une culasse), ou, si le demandeur le souhaite expressément et dans la mesure où un tel changement peut se justifier sur la base des pièces de la demande initiale, eu égard à l'art. 123(2), sur la "sous-unité" en tant que telle, en précisant à quoi elle sert (par exemple culasse pour moteur à quatre temps).

Dans les revendications suivant l'exemple iv), le terme "dans" ne permet pas toujours de savoir clairement si la protection doit être limitée à cette amélioration ou si elle doit porter sur l'ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication. Là encore, il convient d'exiger une formulation claire de la revendication.

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

4.16 Revendications d'utilisation

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

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

4.17 Références à la description ou aux dessins

Règle 43(6)

Pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins, "sauf en cas d'absolue nécessité". En particulier, elles ne doivent normalement pas se fonder sur des références telles que : "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme l'illustre la figure 2 des dessins". Il convient de noter le ton catégorique de l'exception. Il incombe au demandeur de démontrer qu'il lui est "absolument nécessaire", dans certains cas, de se fonder sur des références à la description ou aux dessins (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309). Par exemple, une exception serait admissible si l'invention comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu'il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes.

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

Il en va de même lorsque l'invention est caractérisée par des paramètres. Si les conditions permettant de définir ainsi l'invention sont réunies (cf. III, 4.11), la définition de l'invention doit figurer intégralement dans la revendication elle-même, chaque fois que cela est possible et raisonnable. En principe, il faut préciser la méthode de mesure pour que la définition du paramètre soit claire. Il n'est toutefois pas nécessaire que les revendications contiennent une description de la méthode et des moyens de mesure des valeurs des paramètres dans les cas suivants :

i) la description de la méthode est tellement longue que cela rendrait la revendication obscure par manque de concision ou difficile à comprendre ; la revendication devrait alors contenir une référence à la description, conformément à la règle 43(6) ;

ii) l'homme du métier saurait quelle méthode employer, par exemple parce qu'il n'existe qu'une méthode ou parce que l'on utilise habituellement une méthode déterminée ;

iii) toutes les méthodes connues permettent d'obtenir le même résultat (dans les limites de précision des mesures).

Toutefois, dans tous les autres cas, les revendications devraient contenir une description de la méthode et des moyens de mesure, étant donné que les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée (art. 84).

4.19 Signes de référence

Règle 43(7)

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

référence correspondants des dessins, des signes de référence appropriés devraient être placés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, seuls les signes de référence des modes de réalisation les plus importants doivent être inclus dans les revendications indépendantes. Les signes de référence doivent être insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais également dans le préambule des revendications lorsque celles-ci sont présentées en deux parties conformément à la règle 43(1). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant l'étendue de la protection demandée, leur seul but étant de faciliter la compréhension de l'objet de la revendication. Une remarque en ce sens dans la description est admissible (cf. T 237/84, JO 7/1987, 309).

L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une absence de clarté (art. 84). Des expressions telles que "moyens de fixation (vis 13, clou 14)" ou "ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)" ne constituent pas des signes de référence au sens de la règle 43(7), mais des caractéristiques spéciales auxquelles la dernière phrase de la règle 43(7) n'est pas applicable. Par conséquent, l'on ne sait pas clairement si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par exemple "(13 - Figure 3 ; 14 - Figure 4)".

L'absence de clarté peut également résulter d'expressions entre parenthèses ne comprenant pas de signes de référence, par exemple "brique moulée (béton)". Par contre, les expressions entre parenthèses qui ont une signification généralement acceptée sont autorisées, par exemple "(méth)acrylate", qui est une abréviation connue pour "acrylate et méthacrylate". L'utilisation de parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques n'appelle pas non plus d'objection.

4.20 Limitations négatives (par exemple, des disclaimers)

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

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

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

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

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

4.22 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels

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

5. Concision et nombre des revendications

Art. 84
Règle 43(5)

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises vaut tant pour l'ensemble des revendications que pour chacune d'entre elles. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée. Il convient d'éviter toute répétition abusive, par exemple dans deux revendications, en recourant à une revendication dépendante. En ce qui concerne les revendications indépendantes de la même catégorie, cf. III, 3.2 et 3.3. S'agissant des revendications dépendantes, s'il n'y a aucune objection à ce qu'un nombre raisonnable d'entre elles porte sur des caractéristiques particulières préférées de l'invention, l'examinateur devrait s'opposer à la présence d'un trop grand nombre de revendications dépourvues d'intérêt. La question de savoir si le nombre de revendications est raisonnable ou non est fonction des faits et circonstances de chaque espèce. Il convient également de tenir compte des intérêts du public. Les revendications ne doivent pas être présentées de telle façon qu'il s'avère excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (T 79/91 et T 246/91, non publiées au JO). Un grand nombre de variantes à l'intérieur d'une même revendication peut également appeler des objections, dès lors qu'il devient extrêmement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée.

6. La description, fondement de la revendication

6.1 Généralités

Art. 84

Les revendications doivent se fonder sur la description, c'est-à-dire que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la

description et des dessins, ainsi que par son apport technique (T 409/91, JO 9/1994, 653). S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. III, 6.6.

6.2 Niveau de généralisation

La plupart des revendications sont des généralisations d'un ou de plusieurs exemples particuliers. Le niveau de généralisation admissible est une question que l'examinateur doit apprécier dans chaque cas particulier à la lumière de l'état de la technique pertinent dans le domaine concerné. Ainsi, lorsqu'une invention ouvre un domaine tout à fait nouveau, les revendications peuvent être rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue. Une revendication devrait être rédigée de telle façon qu'elle ne soit ni trop large, au point d'aller au-delà de l'invention elle-même, ni trop étroite, au point de priver le demandeur d'une juste contrepartie en échange de la divulgation de son invention. Le demandeur devrait être autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit. En particulier, s'il est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations qu'il leur attribue dans la description, le demandeur devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence. Après la date de dépôt toutefois, il ne devrait être autorisé à le faire que si cela ne contrevient pas à l'art. 123(2).

6.3 Objection d'absence de fondement

D'une manière générale, une revendication doit être considérée comme fondée sur la description à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que l'homme du métier serait incapable, à partir des informations figurant dans la demande telle que déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description à l'ensemble du domaine revendiqué, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Ce fondement de la revendication doit cependant avoir un caractère technique ; des déclarations ou des affirmations vagues n'ayant aucun contenu technique ne constituent en aucune manière un fondement.

L'examinateur ne devrait soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux. Une fois que l'examinateur a établi, motifs à l'appui, que par exemple une vaste revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description, il appartient au demandeur de démontrer que la revendication est entièrement fondée sur la description (cf. VI, 2.3). Si une objection est soulevée, les motifs devraient si possible s'appuyer précisément sur un document publié.

Une revendication générique, à savoir qui porte sur toute une classe, par exemple de matériaux ou de machines, peut être admissible, même si elle est de vaste portée, dès lors qu'elle se fonde de manière appropriée sur la description et qu'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne peut pas être mise en œuvre dans l'ensemble du domaine revendiqué. Lorsque les informations données semblent insuffisantes pour permettre à un homme du métier ayant recours aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles d'étendre l'enseignement de la description à certaines parties du domaine revendiqué qui ne sont pas explicitement décrites, l'examinateur doit soulever une objection motivée et inviter le demandeur à établir, par une réponse appropriée, que l'invention peut en fait être aisément exécutée, sur la base des informations fournies, dans

l'ensemble du domaine revendiqué, ou sinon à restreindre la revendication en conséquence.

Le problème du fondement est illustré par les exemples suivants :

i) une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de "plants" consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Or, les plantes ayant des propriétés très différentes les unes des autres, comme cela est bien connu, il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les "plants". A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les "plants" est insuffisante.

ii) Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

iii) Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description et appelle donc des objections.

6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant

Art. 83
Art. 84

Il convient de noter que, bien qu'une objection d'absence de fondement soit une objection formulée au titre de l'art. 84, elle peut souvent, comme dans les exemples précédents, être également considérée comme une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'art. 83 (cf. II, 4.9 à 4.11), l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser "l'invention" dans toute l'étendue du vaste domaine revendiqué (bien qu'il soit suffisant pour une "invention" portant sur un domaine plus étroit). Ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiés par l'invention. Le fait que l'objection soulevée porte sur l'absence de fondement ou sur l'insuffisance de l'exposé est sans importance dans la procédure d'examen, mais devient important dans la procédure d'opposition, car seul ce deuxième motif peut être soulevé dans ce cas (cf. D-III, 5).

6.5 Définition en termes fonctionnels

Une revendication peut définir de façon générale une caractéristique de l'invention en indiquant sa fonction, à savoir en tant que caractéristique fonctionnelle, même lorsque la description ne donne qu'un seul exemple de l'application de cette caractéristique, si un homme du métier est à même de se rendre compte que d'autres moyens peuvent être utilisés pour la même fonction (cf. également III, 2.1 et 4.10). Par exemple, une revendication définissant un "moyen de détection de fin de course" pourrait se fonder sur un exemple faisant intervenir un interrupteur de fin de course, car il est évident, pour un homme du métier, qu'on peut utiliser à la place une cellule photo-électrique, par exemple, ou une jauge de contrainte. De manière générale, cependant, si le contenu intégral de la demande donne l'impression qu'une fonction doit être exécutée d'une façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et si la revendication est formulée de telle façon qu'elle englobe d'autres moyens ou tous les moyens de réaliser cette fonction, il convient d'élever une objection. Par ailleurs, il peut s'avérer insuffisant que la description signale simplement en termes vagues la possibilité de recourir à d'autres moyens, s'il n'en ressort pas assez clairement en quoi ils peuvent consister ou comment ils peuvent être utilisés.

6.6 Fondement des revendications dépendantes

Lorsqu'un objet est exposé clairement dans une revendication de la demande telle que déposée, mais n'est pas mentionné dans la description, il est permis de modifier celle-ci pour y inclure l'objet en question. S'il s'agit d'une revendication dépendante, il suffit dans certains cas de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication (cf. II, 4.5).

7. Unité d'invention

7.1 Généralités

La demande de brevet européen "ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". Dans le second cas, c'est-à-dire celui de la pluralité d'inventions liées par un concept unique, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie, à condition que ces revendications satisfassent aux dispositions de la règle 43(2) (cf. III, 3.2 et 3.3), mais le cas le plus fréquent reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

Art. 82
Règle 43(2)

7.2 Eléments techniques particuliers

La règle 44(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'art. 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'art. 82 doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques

Règle 44(1)

particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 44(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est un bloc de caoutchouc.

Une pluralité de revendications indépendantes de catégories différentes peut constituer un groupe d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général. En particulier, la règle 44(1) doit être interprétée comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit, et une revendication indépendante pour l'utilisation de ce produit ; ou

ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ; ou

iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

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

Il est en outre essentiel qu'un seul concept inventif général relie entre elles les revendications des différentes catégories. La présence dans chaque revendication d'expressions telles que "spécialement adapté" ou "spécialement conçu" n'implique pas nécessairement l'existence d'un seul concept inventif général.

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

Dans la combinaison ii) ci-dessus, le dispositif ou le moyen est conçu spécialement pour la mise en œuvre du procédé s'il se prête à la mise en œuvre du procédé et s'il existe ainsi une relation technique telle que définie à la règle 44(1) entre le dispositif ou le moyen et le procédé

revendiqués. En matière d'unité d'invention, il n'est pas suffisant que le dispositif ou le moyen soit simplement susceptible d'être utilisé pour la mise en œuvre du procédé. Peu importe en revanche que le dispositif ou le moyen puisse être également utilisé pour la mise en œuvre d'un autre procédé, ou que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un dispositif ou d'un moyen différent.

7.3 Produits intermédiaires et produits finals

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

i) les produits intermédiaires et les produits finals contiennent le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou que leurs structures chimiques sont étroitement liées entre elles sur le plan technique, le produit intermédiaire apportant un élément structurel **essentiel** au produit final, et que

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

Il peut également y avoir unité d'invention entre des produits intermédiaires et des produits finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir conclure que les produits intermédiaires et les produits finals sont étroitement liés entre eux sur le plan technique, comme, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.

Il est possible de revendiquer des produits intermédiaires différents utilisés dans différents procédés pour l'obtention du produit final, à condition qu'ils contiennent le même élément structurel essentiel. Les produits intermédiaires et les produits finals ne doivent pas être séparés, au cours du processus conduisant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau. Lorsque des produits intermédiaires différents correspondant à des parties structurelles différentes du produit final sont revendiqués, on ne devrait pas considérer qu'il existe une unité d'invention entre les produits intermédiaires. Si les produits intermédiaires et les produits finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire devrait correspondre à un composé revendiqué appartenant à la famille des produits finals. Certains produits finals, toutefois, peuvent n'avoir aucun composé leur correspondant dans la famille des produits intermédiaires, de sorte que les deux familles n'ont pas besoin d'être en correspondance absolue.

Le simple fait que, en dehors de leur capacité à être utilisés pour l'obtention de produits finals, les produits intermédiaires puissent exercer également d'autres effets ou activités ne fait pas obstacle à l'unité d'invention.

7.4 Variantes

Règle 44(2)

Les différentes formes de réalisation d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, comme indiqué au point III, 7.1, soit d'une seule revendication (néanmoins, cf. III, 3.7). Dans ce cas, on peut ne pas voir immédiatement les deux possibilités de revendications indépendantes. Dans l'un comme dans l'autre cas, toutefois, il y a lieu d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité d'invention, un défaut d'unité pouvant aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication.

7.4.1 Groupement de type Markush

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

Lorsque le groupement de type Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci peuvent être considérées comme étant de nature similaire si :

i) toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et si

ii) il existe une structure commune, c'est-à-dire si un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes, ou si toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques du domaine dont l'invention fait partie.

Un "élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes" si les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou, dans le cas où les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, si la structure commune représente une partie structurellement distincte de l'état de la technique. L'élément structurel peut être un seul composé ou une combinaison de composés distincts liés entre eux. Les variantes appartiennent à une "classe reconnue de composés chimiques" si l'état de la technique conduit à penser que des éléments de cette classe se comporteront de manière similaire dans le contexte de l'invention revendiquée, c'est-à-dire que chaque élément pourrait être substitué à un autre, dans la mesure où on peut s'attendre à obtenir un résultat similaire. S'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée.

7.5 Eléments individuels dans une revendication

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

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

L'absence d'unité peut être immédiatement évidente a priori, c'est-à-dire avant d'examiner les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement a posteriori, c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération. Par exemple, un document compris dans l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) montre que l'objet d'une revendication indépendante est dénué de

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

7.7 Démarche de l'examinateur

Bien que l'absence d'unité puisse être constatée aussi bien a priori qu'a posteriori, il convient de se rappeler que l'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne devrait néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche. Il conviendrait d'examiner, d'un point de vue à la fois large et pratique, le degré d'interdépendance des variantes présentées, compte tenu de l'état de la technique tel que l'aura décrit le rapport de recherche. Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le contenu restant de chaque revendication est chaque fois différent, sans qu'il y ait de concept nouveau et commun constituant un facteur d'unité, il y a manifestement absence d'unité. Par contre, s'il existe un concept ou un principe commun qui soit nouveau et inventif, on ne peut objecter l'absence d'unité. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer ce qui, entre ces deux extrêmes, est admissible, et chaque cas devrait être examiné individuellement, le demandeur ayant le bénéfice du doute. En ce qui concerne le cas particulier de revendications portant sur une substance connue destinée à plusieurs usages médicaux distincts, voir IV, 4.8.

7.8 Revendications dépendantes

On ne saurait objecter qu'il y a a priori absence d'unité entre une revendication dépendante et la revendication dont elle dépend, au motif que le concept général qu'elles ont en commun est l'objet de la revendication indépendante, qui est également contenu dans la revendication dépendante. Supposons par exemple que la revendication 1 définisse une aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée, tandis que la revendication 2 porte sur une "aube de rotor de turbine telle qu'elle est définie dans la revendication 1 et faite d'un alliage Z". Le concept général commun servant de lien entre la revendication dépendante et la revendication indépendante est "l'aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée".

Si, toutefois, la revendication indépendante ne paraît pas brevetable, il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication (cf. III, 7.6, absence d'unité "a posteriori"). Il se peut que les "éléments techniques particuliers" énoncés dans une revendication dépendant de cette revendication indépendante non brevetable ne figurent pas sous la même forme ou sous une forme correspondante dans une autre revendication dépendant de cette revendication (cf. également VI, 3.6).

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

Dans la plupart des cas, l'absence d'unité aura probablement été détectée et signalée par la division de la recherche, qui aura établi un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications. La division de la recherche ne peut

Règle 64(1) et (2)

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

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

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

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

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

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

Règle 48(1) c)
Règle 36(1)

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

7.10.1 Revendications modifiées

Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, et qu'au stade de la recherche, il n'a pas été jugé utile d'étendre la recherche à ces éléments, cf. VI, 5.2 ii) et B-III, 3.5). Règle 137(4)

7.11 Demandes euro-PCT

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

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

i) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions, en acquittant des taxes de recherche additionnelles, mais a profité de la possibilité de modifier les revendications après réception du rapport de recherche internationale de telle façon que les revendications soient limitées à l'invention ayant fait l'objet de la recherche, et a indiqué que l'examen doit être effectué sur la base de ces revendications modifiées, l'examinateur poursuit ses travaux sur cette base.

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

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

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

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

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

Règle 36(1)

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

7.11.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée

Art. 153(7)
Règle 164(1)

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

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

7.11.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international, l'examinateur devrait considérer soigneusement la position prise dans l'IPER avant de s'en écarter. Cela pourrait cependant être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées ou que les règles relatives à l'unité de l'invention ont été mal interprétées, cf. également III, 7.11.1 et 7.11.2 ci-dessus.

7.11.4 IPER restreint

Art. 76
Règle 164(2)

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

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

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

Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'art. 54(3), deux situations peuvent se présenter :

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

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

ii) la date de dépôt de la demande pendante ou de la demande qui a donné lieu au brevet en cours d'examen est concomitante ou postérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Comme l'art. 54(4) de la CBE 1973 a été supprimé, l'état de la technique interférent est compris dans l'état de la technique pour tous les Etats contractants, quelles qu'aient été les désignations. Le fait que la (les) taxe(s) de désignation ai(en)t été acquittée(s) ou non pour la demande de brevet européen antérieure est également sans importance, puisque la CBE 2000 ne contient aucune disposition qui corresponde à la règle 23bis de la CBE 1973. Désormais, il est donc impossible d'avoir des versions différentes pour différents Etats contractants sur la base de l'art. 54(3).

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

Si une décision passée en force de chose jugée conformément à l'art. 61 reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit, "s'il y a lieu," comporter, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, des revendications, des descriptions et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés (cf. également VI, 5.5 et 9.2).

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

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

Lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves conformément à l'art. 167(2)a) de la CBE 1973, les demandes de brevet et les brevets qui visent la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels peuvent comporter des jeux distincts de revendications pour cet Etat et les autres Etats désignés. L'Autriche, la Grèce et l'Espagne avaient émis une telle réserve. Sans préjudice de l'art. 167(5) de la CBE 1973, la réserve faite par l'Autriche a cessé de produire ses effets après le 7 octobre 1987, et celles faites par la Grèce et l'Espagne après le 7 octobre 1992 (pour l'Espagne, cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 18 juin 2007, JO 7/2007, 439).

Art. 167(2) a) CBE 1973

En règle générale, une seule description suffira pour tous les jeux de revendications.

8.4 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs

Les droits nationaux antérieurs ne constituent pas un état de la technique (art. 54) à prendre en considération par l'OEB lors de l'examen relatif à la brevetabilité. En conséquence, il n'est pas effectué de recherche pour établir s'il existe des droits nationaux antérieurs, mais les documents trouvés sont néanmoins mentionnés dans le rapport de recherche (cf. B-VI, 4.2). Il est cependant possible, après la délivrance du brevet européen, de se prévaloir des droits nationaux antérieurs dans une procédure nationale (comme cause de nullité), conformément à l'art. 139(2). Ces droits constituent des exceptions au principe de l'unité

Art. 139(2)

du droit européen des brevets. Dans le cas où il existe des droits nationaux antérieurs, il est donc légitime que le demandeur veuille éviter par des revendications séparées que ne soit délivré un brevet qui pourrait être en partie déclaré nul dans certains Etats contractants. Le dépôt de revendications séparées ne doit cependant être ni exigé ni proposé.

Si le demandeur prouve à la division d'examen l'existence d'un droit national antérieur pertinent pour un Etat désigné déterminé, il convient d'admettre le dépôt de revendications séparées pour l'Etat contractant concerné (cf. VI, 4.9 et 4.10). Cette preuve doit être apportée sous la forme d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du titre de protection (modèle d'utilité ou certificat d'utilité) ou de la demande correspondante (cf. art. 140) ; cela est nécessaire afin de ne pas compromettre sans raison l'unicité du brevet européen.

L'effet du droit national antérieur est déterminé par les dispositions législatives nationales. Il n'appartient pas à l'examinateur de juger si le demandeur, en présentant des revendications séparées, a correctement limité sa demande par rapport au droit national antérieur. Cela relève de la seule responsabilité du demandeur.

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

Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas compris dans l'état de la technique ; il n'y a donc pas lieu d'établir une description séparée. Il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits comme suit, à un endroit approprié, de préférence dans un paragraphe distinct à la suite des indications données conformément à la règle 42(1) a) :

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

8.5 Calcul des taxes de revendications

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

CHAPITRE IV

BREVETABILITÉ

1. Généralités

1.1 Conditions fondamentales

Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre :

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

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

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

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

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

1.2 Autres conditions

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

i) l'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande de brevet), conformément à l'art. 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point II, 4.11 ; et — Art. 83

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

1.3 Progrès technique, avantages

La CBE **ne** prévoit **ni** explicitement **ni** implicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 42(1) c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive" (cf. IV, 11).

2. Inventions

2.1 Exclusions

La CBE ne donne **pas** de définition de "l'invention", mais l'art. 52(2) comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Il est à noter que les éléments mentionnés sur cette liste sont tous de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), et/ou non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de — Art. 52(2)

l'art. 52(1) doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. IV, 1.2 ii)). Elle peut porter sur n'importe quel domaine de la technique.

2.2 Démarche de l'examinateur

Art. 52(3)

Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'art. 52(1), l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité selon l'art. 52(2) n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus **en tant que tels**. Ensuite, l'examinateur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1).

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

2.3 Liste des exclusions

Les différents éléments énumérés à l'art. 52(2) sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible d'être breveté et ce qui ne l'est pas.

2.3.1 Découvertes

Si une propriété nouvelle d'un matériau connu ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C'est, par exemple, le cas d'une substance qui se trouve à l'état naturel, et dont on découvre qu'elle a un effet antibiotique. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention. De la même façon, un gène, dont on découvre qu'il existe à l'état naturel, peut être brevetable si l'on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d'un certain polypeptide ou dans la thérapie génique.

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

2.3.2 Théories scientifiques

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe énoncé au point IV, 2.3.1 s'applique. Par exemple, la théorie physique de la

semi-conductivité ne serait pas brevetable. Toutefois, de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables.

2.3.3 Méthodes mathématiques

Elles offrent une illustration particulière du principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable, mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable ; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode ne seront pas exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l’art. 52(2) et (3).

2.3.4 Créations esthétiques

Par définition, une création esthétique est un objet (peinture ou sculpture, par exemple) dont la destination n'est pas de nature technique et dont l'appréciation est essentiellement subjective. Cependant, si cet objet présente également des particularités d'ordre technique, il peut être brevetable ; ce serait le cas, par exemple, de la bande de roulement d'un pneumatique. L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication de produit ni d'une revendication de procédé. Par exemple, un livre revendiqué uniquement en des termes se rapportant à l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture définie par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet ; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même s'il a également un effet esthétique ; il en va de même d'une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. De même, un procédé employé pour produire une création esthétique peut inclure une innovation technique et de ce fait être brevetable. Par exemple, un diamant peut avoir une forme particulièrement belle (non brevetable en elle-même) résultant de l'emploi d'un nouveau procédé technique. Dans ce cas, le procédé est susceptible d'être breveté. De même, une technique d'impression nouvelle des livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique peut être brevetable ainsi que le livre en tant que produit obtenu à partir de ce procédé. Une substance ou une composition définie par des caractéristiques techniques destinées à produire un effet spécial pour ce qui est de l'odeur ou de la saveur, par exemple à intensifier l'odeur ou la saveur ou à la conserver pendant une période prolongée, peut être également brevetable.

2.3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Ce sont là d'autres exemples d'entités de nature abstraite ou intellectuelle. Une méthode d'étude des langues, une méthode de résolution des

problèmes de mots croisés, un jeu (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles) ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Toutefois, s'il est spécifié que la réalisation d'une partie au moins du plan fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le plan et le procédé ou dispositif en question. En particulier, si la revendication précise que la réalisation de certaines étapes au moins du plan implique la mise en œuvre d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou autres dispositifs programmables classiques ou d'un programme conçu à cette effet, il convient de l'examiner comme étant une "invention mise en œuvre par ordinateur" (cf. ci-dessous).

2.3.6 Programmes d'ordinateurs

Les programmes d'ordinateurs relèvent des "inventions mises en œuvre par ordinateur", cette expression couvrant des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables dans lesquels il apparaît à première vue qu'une ou plusieurs des caractéristiques de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateur. De telles revendications peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit dispositif, le dispositif étant agencé de manière à exécuter cette méthode ou, conformément à la décision T 1173/97 (JO 10/1999, 609), le programme lui-même. La marche à suivre pour l'examen proprement dit doit être la même, quel que soit l'objectif d'ensemble de l'invention, et il n'y a pas à opérer de distinction entre une invention destinée, par exemple, à se positionner sur un nouveau créneau commercial et une invention ayant pour objet de fournir un nouveau moyen de distraction.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité, les considérations de base relatives aux revendications de programmes d'ordinateurs sont en principe les mêmes que pour tout autre objet. Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3). Théoriquement de surcroît, une opération de traitement de données commandée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. Cependant, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans la commande d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication. Par voie de conséquence, un programme d'ordinateur peut être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) s'il est capable, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire allant au-delà

des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur. Un brevet peut être délivré sur la base d'une telle revendication, dès lors que les autres conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les art. 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point IV, 5.3 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes (cf. II, 4.15), mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu'il est exécuté (cf. III 4.5, dernière phrase).

En outre, selon la décision T 769/92 (JO 8/1995, 525), il peut être satisfait à la condition selon laquelle l'invention doit présenter un caractère technique si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques, lesquelles doivent se refléter dans l'objet revendiqué.

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

2.3.7 Présentation d'informations

Toute présentation d'informations définie uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable. Cela vaut aussi bien pour une revendication portant sur la présentation de l'information elle-même (par exemple par des signaux acoustiques, des mots prononcés à haute voix, des visualisations, des livres définis par leur objet, des disques définis par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière définis par le signal qu'ils comportent) ou encore sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, indicateurs ou enregistreurs définis uniquement par l'information indiquée ou enregistrée). Toutefois, si la façon de présenter une information révèle des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques : un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ; un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées ; un disque ayant un sillon d'une forme particulière permettant des enregistrements stéréophoniques ; une structure de données informatiques (cf. T 1194/97, JO 12/2000, 525) définie en des termes qui, intrinsèquement, comprennent les caractéristiques techniques du programme fonctionnant sur ladite structure de données (à supposer que le programme lui-même

soit en l'occurrence brevetable), et une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

3. Inventions biotechnologiques

3.1 Généralités et définitions

Règle 26(2) et (3)

Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

3.2 Inventions biotechnologiques brevetables

Règle 27
Règle 26(1)

En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en vertu de la CBE. Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la CBE doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions des règles 26 à 29. La directive de l'Union européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO 2/1999, 101) doit être utilisée comme un précédent moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte.

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

Règle 27 a)

i) une matière biologique **isolée** de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Par conséquent, une matière biologique peut être considérée comme brevetable même lorsqu'elle existe déjà à l'état naturel (cf. également IV, 2.3.1).

Règle 29(1) et (2)

Bien que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. IV, 4.5), un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, qui est susceptible d'application industrielle, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Un tel élément n'est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 21).

Règle 29(3)

L'examen d'une demande de brevet ou d'un brevet portant sur des séquences de gènes ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 22). L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être

concrètement exposée dans la demande de brevet telle que déposée (cf. IV, 5.4) ;

ii) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. Règle 27 b)

Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 29).

Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b), même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111 et IV, 4.6).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.8 des motifs). Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variétés et ne porte pas sur une ou plusieurs variétés au sens de l'art. 53 b) (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, points 3.1 et 3.10 des motifs) ; ou

iii) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale. Règle 27 c)

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

4. Exceptions à la brevetabilité

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

Toute invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette disposition est de priver de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants (cf. également II, 7.2). Les mines anti-personnel en sont un exemple manifeste. D'une façon générale, cette clause n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il convient de soulever une objection au titre de l'art. 53 a). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer au point VI, 7.8. Art. 53 a)

4.2 Eléments prohibés

La mise en œuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire dans certains Etats contractants ou dans tous les Etats contractants. En effet, un produit pourrait fort bien être fabriqué conformément à un brevet européen et exporté dans des pays dans lesquels son emploi n'est pas interdit. Art. 53 a)

4.3 Utilisations choquantes et non choquantes

Dans certains cas, il se peut que le rejet d'une demande ne soit pas justifié. Tel est le cas lorsque l'invention peut connaître diverses applications dont certaines seulement sont choquantes, par exemple dans le cas d'un procédé permettant de fracturer les coffres-forts et dont l'utilisation par un voleur apparaît choquante alors qu'elle ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité. Dans ce cas, il n'y a pas à soulever d'objection au tire de l'art. 53 a). De la même façon, si une invention revendiquée définit une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et si un mode de réalisation de cet appareil peut faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement discernables par l'homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s'y méprendre les fils de sécurité des billets de banque, l'appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l'art. 53 a). Il n'y a toutefois aucune raison d'exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait, grâce à ses qualités améliorées, être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.3.3 des motifs). Cependant, si la demande contient une référence explicite à un usage qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 48(1) a).

4.4 Effets économiques

Il n'appartient pas à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines technologiques spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.9 des motifs). La question à poser avant de décider s'il y a ou non une exception en vertu de l'art. 53 a) est celle de savoir si l'exploitation commerciale de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

4.5 Inventions biotechnologiques

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53 a) figure à la règle 28. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme concrétisant les notions d'"ordre public" et de "bonnes mœurs" dans ce domaine technique.

Règle 28

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

Règle 28 a)

i) des procédés de clonage des êtres humains ;

Aux fins de cette exception, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 41).

Règle 28 b)

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

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

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

iv) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Règle 28 d)

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. cependant IV, 3.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16). Règle 29(1)

Sont aussi exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 53 a) les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 38).

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

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

4.6.1 Variétés végétales

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 26(4). Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. IV, 3.2). Règle 26(4) Règle 27 b)

Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'art. 64(2) ne doivent pas être prises en considération (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111). Par conséquent, une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (ou de plusieurs variétés végétales) n'est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale.

4.6.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à Règle 26(5)

sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Par contre, une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en serait de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également IV, 4.8.1).

4.7 Procédés microbiologiques

4.7.1 Généralités

Art. 53 b)
Règle 26(6)

Comme l'énonce expressément l'art. 53 b), second membre de phrase, l'exception dont il est question dans le premier membre de phrase ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Ainsi, par "procédés microbiologiques", on entend non seulement les procédés comportant une intervention sur une matière biologique ou en produisant une, par exemple au moyen du génie génétique, mais aussi les procédés qui, tels que revendiqués, comprennent à la fois des étapes microbiologiques et non microbiologiques.

Règle 27 c)

En outre, le produit obtenu par un procédé microbiologique peut être breveté en tant que tel, (revendication de produit). L'art. 53 b) est à interpréter en ce sens que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique. Par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. IV, 2.3.1).Le terme "micro-organisme" recouvre les bactéries et d'autres organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire (cf. T 356/93, JO 8/1995, 545), y compris les virus et les plasmides et les champignons unicellulaires (y compris les levures), les algues, les protozoaires et, en outre, les cellules humaines, animales et végétales.

D'un autre côté, des revendications de produit relatives à des variétés végétales ou à des races animales ne peuvent pas être admises, même si celles-ci sont obtenues par un procédé microbiologique (règle 27 c)). L'exception à la brevetabilité édictée à l'art. 53 b), premier membre de phrase, s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité (G 1/98, JO 3/2000, 111).

4.7.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique

Règle 33(1)

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

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

4.8 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

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

Peuvent être brevetés les produits **nouveaux**, notamment les substances ou compositions pour la mise en œuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic. Conformément à l'art. 54(4), dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en œuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal n'était pas divulguée antérieurement ("**première utilisation médicale**"). Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode chirurgicale, de traitement thérapeutique et/ou de diagnostic devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation, par exemple, "... pour utilisation comme médicament" ou "... pour utilisation comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y".

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

L'art. 54(4) et (5) apporte par conséquent une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale et aux utilisations ultérieures ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. T 128/82, JO 4/1984, 164).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 c) et ne sera donc pas admise.

Art. 82

Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition connue, il est possible normalement de formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'il n'y a en général pas lieu de soulever a priori une objection d'absence d'unité d'invention (cf. III, 7.6).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67). Le même principe s'applique aux revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou aux revendications équivalentes sur le fond (cf. T 958/94, JO 6/1997, 241). Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général (art. 82). En ce qui concerne les revendications d'utilisation ou de procédé de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement **défini** et **réel** d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective à un récepteur, même si elle représente un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet (cf. T 241/95, JO 2/2001, 103). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également III, 4.22.

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

Art. 53 c)

Il convient de noter que les exceptions prévues à l'art. 53 c) se limitent aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et aux méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Il s'ensuit que d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants (par exemple, le traitement d'un mouton pour favoriser sa croissance, pour améliorer la qualité de sa viande ou accroître le rendement en laine), ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal sont brevetables, à condition que (comme cela sera probablement le cas) ces méthodes soient de nature technique et non de caractère essentiellement biologique (cf. IV, 4.6). Par exemple, une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est considérée comme

brevetable (cf. T 144/83, JO 9/1986, 301). Toutefois, un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (cf. ci-dessous).

Pour être exclue de la brevetabilité, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée au corps humain ou animal vivant. Une méthode de traitement ou de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 c). Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas réintroduits dans l'organisme. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang est réintroduit dans l'organisme, le serait.

En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'art. 53 c) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faut éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67 et G 1/04, JO 5/2006, 334).

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

Examinons les trois exceptions concernées :

La **chirurgie** définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi, par exemple, une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques.

La **thérapie** suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique et comprend les traitements prophylactiques comme, par exemple, l'immunisation contre une certaine maladie (cf. T 19/86, JO 1-2/1989, 24) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86, JO 8/1992, 414). Une méthode à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant, n'est pas exclue de la brevetabilité s'il n'existe aucun rapport fonctionnel entre les opérations liées à l'emploi de l'appareil et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par celui-ci (cf. T 245/87, JO 5/1989, 171).

De même, les **méthodes de diagnostic** n'englobent pas toutes les méthodes liées au diagnostic. Afin de déterminer si une revendication porte sur une méthode de diagnostic au sens de l’art. 53 c), il convient

tout d'abord d'établir si la revendication comporte toutes les étapes nécessaires (G 1/04, JO 5/2006, 334).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Application industrielle

5.1 Généralités

Art. 57

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Le terme "industrie" doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité physique de caractère technique (cf. IV, 1.2), c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts. Cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la

fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre. L'art. 57 n'exclut donc de la brevetabilité que très peu d'"inventions" en dehors de celles qui figurent déjà sur la liste contenue à l'art. 52(2) (cf. IV, 2.1). Cependant, il existe encore une autre catégorie d'"inventions" qui serait exclue, à savoir les articles ou procédés supposés fonctionner d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme à mouvement perpétuel. On ne pourrait soulever d'objection au titre de l'art. 57 que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est censée remplir ou l'objet de l'invention ; en revanche, si un mécanisme à mouvement perpétuel est par exemple simplement revendiqué en tant qu'objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devra alors être formulée sur la base de l'art. 83 (cf. II, 4.11).

5.2 Méthodes d'essai

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

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

Il convient de noter que "le fait d'être susceptible d'application industrielle" n'est pas une exigence qui l'emporte sur les restrictions de l'art. 52(2) ; par exemple, une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable, eu égard à l'art. 52(2)c), même si elle peut être appliquée aux réserves de pièces de rechange d'une usine. D'autre part, bien qu'une invention doive être "susceptible d'application industrielle" et que la description doive indiquer, si cela n'apparaît pas à l'évidence, la manière dont cette invention est susceptible d'application industrielle (cf. II, 4.12), les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application ou aux applications industrielles.

5.4 Séquences et séquences partielles de gènes

En règle générale, la description d'une demande de brevet européen doit, lorsque cela n'est pas évident, expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. Dans le cas de séquences et de séquences partielles de gènes, cette exigence générale revêt une forme particulière en ce sens que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne saurait constituer une invention brevetable (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 23). Si une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, la fonction à indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

Règle 42(1) f)
Règle 29(3)

6. Etat de la technique

6.1 Généralités et définition

Art. 54(1) et (2)

Une invention est "considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique". "L'état de la technique" est défini comme étant "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Il convient de noter combien cette définition est large. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations. Il existe toutefois certaines restrictions particulières (cf. IV, 10). Cependant, étant donné que "l'état de la technique" fourni à l'examinateur consiste essentiellement en une liste de documents figurant dans le rapport de recherche, la présente section 6 ne traite la question de la mise à la disposition du public qu'en ce qui concerne la description écrite (soit seule, soit combinée à une description orale ou à une utilisation antérieure).

Les principes à appliquer pour déterminer si d'autres éléments de l'état de la technique (susceptibles d'être introduits dans la procédure, par exemple par un tiers, en application de l'art. 115) ont été rendus accessibles au public sont exposés au point D-V, 3.

Art. 52(1)

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

Une description écrite, c'est-à-dire un document, devrait être considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité ("Gebrauchsmuster") sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement ("Eintragungstag") dans le registre des modèles d'utilité, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets ("Bekanntmachung im Patentblatt"). Le rapport de recherche cite également des documents au sujet desquels des incertitudes en ce qui concerne leur accessibilité au public ou la date exacte de leur publication ne sont pas écartées ou ne le sont que partiellement. Si le demandeur conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document, l'examinateur devrait décider s'il doit examiner plus avant la question. Lorsque le demandeur présente des raisons solides de mettre en doute la possibilité que le document soit compris dans "l'état de la technique" concernant sa demande et qu'un examen supplémentaire ne donne pas de preuve suffisante pour écarter ce doute, l'examinateur ne devrait pas poursuivre l'examen de la question. Ainsi, les seuls cas où un problème est susceptible de se poser à l'examinateur sont :

i) celui dans lequel un document reproduit une description orale (par exemple une conférence publique) ou rend compte d'un usage antérieur (par exemple une présentation dans une exposition ouverte au public) ;

ii) celui dans lequel seule la description orale ou la conférence était accessible au public avant la "date de dépôt" de la demande de

brevet européen, le document lui-même n'étant publié qu'à cette date ou ultérieurement.

Dans de tels cas, l'examinateur doit partir de l'hypothèse que le document constitue un compte rendu fidèle de la conférence, de l'exposition ou de tout autre événement antérieur et donc considérer que cet événement fait partie de "l'état de la technique". Cependant, si le demandeur conteste l'exactitude du compte rendu fourni dans le document en invoquant de solides raisons, là encore l'examinateur ne devrait pas examiner la question plus avant.

6.2 Exposé suffisant

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

6.3 Date de dépôt ou de priorité

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'art. 54(2) et à l'art. 54(3), doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. B-X, 9.2 iv)) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de (de dépôt ou de priorité) antérieure. Art. 89

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

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

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

6.4 Documents rédigés dans une langue non officielle

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

7. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

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

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

L'état de la technique englobe également le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées, conformément à l'art. 93, à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date. Les demandes antérieures ne sont comprises dans l'état de la technique qu'en ce qui concerne la nouveauté et non l'activité inventive. La "date de dépôt" visée à l'art. 54(2) et (3) doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Par "contenu" d'une demande de brevet européen, on entend l'ensemble de l'exposé, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications, y compris :

i) tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers portant sur des modes de réalisation impraticables) ;

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

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

Toutefois, le contenu ne comprend aucun document de priorité (ce genre de document servant uniquement à déterminer dans quelle mesure la date de priorité est valable en ce qui concerne la divulgation de la demande de brevet européen (cf. V, 1.2)) ni, compte tenu de l'art. 85, l'abrégé (cf. B-XI, 2).

Il est important de remarquer que c'est le contenu de la demande antérieure, telle qu'elle a été déposée, qui doit être pris en considération pour l'application de l'art. 54(3). Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non officielle, comme le prévoit l'art. 14(2) (cf. A-VIII, 1.1), il se peut qu'un élément du texte original ait été omis par erreur au cours de la traduction dans la langue de la procédure et ne

figure donc pas dans la publication faite, conformément à l'art. 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'art. 54(3).

7.1.1 Exigences à remplir

La question de savoir si une demande de brevet européen publiée peut être considérée comme une demande interférente au sens de l'art. 54(3) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure. Si la demande européenne publiée revendique une priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (art. 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande dont la priorité est revendiquée. Si une revendication de priorité a été abandonnée ou perdue avec effet à une date antérieure à celle de la publication, c'est la date de dépôt et non pas celle de la priorité revendiquée qui est déterminante, et ce que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valable.

En outre, la demande interférente doit obligatoirement être encore en instance à la date de sa publication (cf. J 5/81, JO 4/1982, 155). Si la demande a été retirée ou "perdue" d'une autre façon avant la date de publication, mais qu'elle ait été publiée parce que les préparatifs en vue de la publication étaient achevés, la publication ne produit pas l'effet prévu par l'art. 54(3), mais seulement celui prévu par l'art. 54(2). L'art. 54(3) doit être interprété comme visant la publication d'une demande "valable", c'est-à-dire une demande de brevet européen qui existe à la date de sa publication.

Les changements prenant effet après la date de publication (p.ex. le retrait d'une désignation, le retrait de la revendication de priorité ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3) (cf. III, 8.1 pour les dispositions transitoires concernant l'art. 54(4) de la CBE 1973, et points A-III, 11.1 et 11.3 pour les mesures transitoires concernant le non-paiement des taxes de désignation relatives à des demandes déposées avant le 1er avril 2009).

7.2 Demandes euro-PCT

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

Art. 153
Règle 165

7.3 Etats désignés en commun

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

7.4 Double protection par brevet

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

8. Interférence avec des droits nationaux antérieurs

Règle 138

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

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

9. Nouveauté

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

Art. 54(1)

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

Mais si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document dans lequel figure la référence,

dès lors que le document auquel il est fait référence était accessible au public à la date de publication du document dans lequel figure la référence (cf. T 153/85, JO 1-2/1998, 1). (En ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3), cf. IV, 7.1 et II, 4.19, avant-dernier paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. IV, 9.3).

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

Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans un document.

9.2 Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci découle directement et sans équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document ; par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques même si cela n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique. La limitation à "ce qui découle directement et sans équivoque d'un document" est importante. Ainsi, lors de l'examen de la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas exposés dans le document : cela relève de l'examen de l'activité inventive.

9.3 Date pertinente d'un document antérieur

Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur devrait être lu comme il aurait été lu par l'homme du métier à la date pertinente du document. Par "date pertinente", on entend la date de publication dans le cas d'un document publié antérieurement, et la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) dans le cas d'un document compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. IV, 7.1).

9.4 Divulgation suffisante d'un document antérieur

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

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

9.5 Divulgation générique et exemples spécifiques

Lors de l'examen de la nouveauté, l'examinateur doit également tenir compte du fait que, d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation spécifique détruit la nouveauté d'une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. Par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté du métal en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un métal autre que le cuivre, et la divulgation de rivets détruit la nouveauté des rivets en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un moyen de fixation autre que le rivet.

9.6 Divulgation implicite et paramètres

Dans le cas d'un document antérieur, l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement exposé dans le document lui-même. Elle peut également être implicite en ce sens qu'en appliquant l'enseignement d'un document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat couvert par la revendication. L'examinateur ne devrait formuler d'objection en arguant d'une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut raisonnablement y avoir de doute quant à l'effet pratique de l'enseignement figurant dans le document antérieur (en ce qui concerne toutefois la deuxième utilisation non médicale, cf. IV, 9.7). On peut se trouver également dans des situations de ce type lorsque les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.11). Il se peut qu'un paramètre différent soit mentionné dans l'état de la technique pertinent ou qu'il ne soit fait mention d'aucun paramètre. Si le produit connu et le produit revendiqué sont par ailleurs en tous points identiques (ce à quoi on peut s'attendre lorsque, par exemple, les produits de départ et les procédés de fabrication sont identiques), cela soulève d'emblée une objection d'absence de nouveauté. Si le demandeur peut démontrer, par exemple au moyen de tests comparatifs appropriés, qu'il existe effectivement des différences en ce qui concerne les paramètres, il n'est pas certain que la demande expose toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la fabrication des produits dont les paramètres sont indiqués dans la revendication (art. 83).

9.7 Examen de la nouveauté

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur devrait tenir compte des indications données aux points III, 4.5 - 4.21. Il devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation particulière visée dans la demande (cf. III, 4.13). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération (cf., par exemple, le cas du "moule pour acier fondu" cité au point III, 4.13). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. IV, 4.8.

Il y a lieu également de noter qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique

(deuxième utilisation non médicale) doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'art. 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (cf. G 2/88, JO 4/1990, 93 et G 6/88, JO 4/1990, 114). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. IV, 4.8.

9.8 Inventions de sélection

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exemple d'un résidu chimique sélectionné de manière spécifique, qui est couvert en des termes généraux par l'état de la technique dans la zone de recoupement, mais qui n'est pas individualisé dans le document antérieur. Autrement, il faut se poser la question de savoir si l'homme du métier envisagerait sérieusement de travailler dans la plage de valeurs commune et/ou admettrait que la zone de recoupement est divulguée directement et sans ambiguïté de manière implicite dans l'état de la technique (cf. par exemple T 536/95, non publiée au JO). Si tel est le cas, il y a absence de nouveauté.

10. Divulgations non opposables

10.1 Généralités

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

i) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, c'est-à-dire lorsque l'invention a été soustraite au demandeur et divulguée contre sa volonté ou Art. 55(1) a)

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

10.2 Délai

Dans les cas visés aux alinéas i) et ii), une condition essentielle est que la divulgation en question ne doit pas être intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet. La date déterminante pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, et non la date de priorité (G 3/98, JO 2/2001, 62 et G 2/99, JO 2/2001, 83).

10.3 Abus évident

En ce qui concerne le cas visé à l'alinéa i), la divulgation peut avoir lieu dans un document publié ou par tout autre moyen. En particulier, elle peut avoir été faite dans une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure. Par exemple, une personne B ayant eu connaissance, par une information confidentielle, de l'invention d'une personne A peut elle-même déposer une demande de brevet pour cette invention. En pareil cas, la divulgation résultant de la publication de la demande de B ne portera pas atteinte aux droits de A si ce dernier a déjà déposé une demande ou s'il le fait dans un délai de six mois après cette publication. De toute façon, compte tenu de l'art. 61, B peut ne pas être autorisé à maintenir sa demande (cf. VI, 9.2).

Pour que puisse être établie l'existence d'un "abus évident", il faut qu'il y ait eu de la part de celui qui a divulgué l'invention soit une intention véritable de nuire, soit une pleine connaissance ou une connaissance présumée des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés (cf. T 585/92, JO 3/1996, 129).

10.4 Exposition internationale

Art. 55(2)
Règle 25

Dans le cas visé à l'alinéa ii), la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la divulgation de l'invention dans le cadre de l'exposition, faute de quoi la divulgation par l'exposition est opposable à la demande. De plus, le demandeur doit déclarer, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée, et, dans un délai de quatre mois, il doit produire à l'appui de sa déclaration une attestation répondant aux exigences de la règle 25 (cf. A-IV, 3). La liste des expositions officiellement reconnues est publiée au Journal officiel.

11. Activité inventive

11.1 Généralités

Art. 56

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. L'invention est nouvelle si elle se distingue des techniques connues. La question de savoir si elle implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

11.2 Etat de la technique ; date de dépôt

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

11.3 Homme du métier

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien d'un domaine technologique normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l'"état de la technique", notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants. Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81, JO 6/1982, 225). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.

11.4 Evidence

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il

n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à la différence de la nouveauté (cf. IV, 9.3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, la veille de la date de dépôt ou de la date de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

11.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

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

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

11.6 Origine de l'invention

Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examinateur ne perde pas de vue, lorsqu'il examine si l'invention implique une activité inventive, qu'il existe différents moyens par lesquels l'homme du métier peut parvenir à une invention. Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

i) la formulation d'une nouvelle idée ou d'un problème à résoudre qui n'a pas encore été mis en évidence (la solution paraissant évidente dès que le problème est clairement exposé) ;

Exemple : des essais réalisés par le demandeur ont révélé que l'effet d'une formulation chimique connue n'était plus satisfaisant après un stockage prolongé, de sorte que la solution revendiquée apparaissait rétrospectivement banale et évidente (cf. T 2/83, JO 6/1984, 265).

ii) la résolution d'un problème connu ;

Exemple : le problème consistant à marquer de façon indélébile les animaux de ferme tels que les vaches sans causer de souffrance aux animaux ni endommager leur cuir est aussi ancien que l'agriculture elle-même. La solution ("marquage par le froid") consiste en une application de la découverte selon laquelle le cuir d'un animal peut perdre définitivement sa pigmentation sous l'action d'une très basse température.

iii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente) ;

Exemple : il se révèle que l'agréable saveur du beurre est due à d'infimes quantités d'un certain composant. A partir du moment où l'on a compris ce phénomène, l'application technique qui consiste à ajouter ce composant à la margarine apparaît aussitôt avec évidence.

Bien entendu, de nombreuses inventions découlent de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus ; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

11.7 Approche problème-solution

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

L'approche problème-solution comporte trois étapes principales :

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

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

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

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

L'état de la technique le plus proche est la combinaison de caractéristiques, divulguée dans une seule référence, qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement évident conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de

modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (T 606/89, non publiée au JO).

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

Lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, il convient de tenir compte de ce que le demandeur reconnaît lui-même comme étant connu dans la description et les revendications. L'examinateur devrait considérer qu'une telle constatation de l'état de la technique connu est correcte, à moins que le demandeur ne déclare qu'il a commis une erreur (cf. VI, 8.2).

11.7.2 Formulation du problème technique objectif

Lors de la deuxième étape, on détermine de manière objective quel est le **problème technique** à résoudre. Pour ce faire, il convient d'étudier la demande (ou le brevet), l'état de la technique le plus proche et les différences au niveau des caractéristiques (qu'elle soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives** de l'invention", puis de formuler le problème technique.

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

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

Dans le cadre de l'approche problème-solution, on entend par problème technique l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche. Le problème technique ainsi défini est souvent dénommé le "**problème technique objectif**".

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

La mesure dans laquelle le problème technique peut être reformulé doit être évaluée au regard des faits dans chaque cas particulier. En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour

reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. T 386/89, non publiée au JO). On peut également s'appuyer sur de nouveaux effets présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. IV, 11.10 et T 184/82, JO 6/1984, 261).

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

La notion de "problème technique" devrait quoi qu'il en soit être interprétée au sens large ; elle n'implique pas nécessairement que la solution technique constitue une amélioration technique par rapport à l'état de la technique. Ainsi, le problème pourrait consister simplement à chercher une solution de remplacement à un dispositif ou à un procédé connu offrant les mêmes effets ou des effets similaires ou présentant un meilleur rapport performances-coût.

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

11.7.3 Approche could-would

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

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

11.8 Combinaison de documents de l'état de la technique

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

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

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

i) se demander si le contenu des divulgations (par exemple des documents) est susceptible de rendre probable ou non leur combinaison par l'homme du métier lorsque celui-ci est confronté au problème résolu par l'invention. Par exemple, si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne pouvaient pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de certaines caractéristiques divulguées qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations ne devrait pas, en règle générale, être considérée comme évidente ;

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

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

11.9 Indices

11.9.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire

Il y a lieu de noter que si l'invention résulte d'une modification désavantageuse prévisible de l'état de la technique le plus proche, que l'homme du métier pouvait clairement prévoir et correctement apprécier, et si cet inconvénient prévisible n'est pas accompagné d'un avantage technique inattendu, l'invention revendiquée n'implique alors aucune activité inventive (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217 et T 155/85, JO 3/1988, 87). En d'autres termes, la simple obtention d'un effet désavantageux n'implique aucune activité inventive. Toutefois, si un tel effet désavantageux s'accompagne d'un avantage technique inattendu, il

se peut qu'il y ait activité inventive. Il en va de même lorsqu'une invention résulte simplement d'une modification non fonctionnelle arbitraire d'un dispositif compris dans l'état de la technique ou d'un choix purement arbitraire parmi une multitude de solutions possibles (cf. T 72/95, non publiée au JO, et T 939/92, JO 6/1996, 309).

11.9.2 Analyse a posteriori ; avantage technique surprenant

Il ne faut pas oublier qu'une invention qui, à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examinateur devrait se méfier de ces analyses a posteriori et il devrait toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention alléguée. Il devrait dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier avant la contribution du demandeur et il devrait chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il devrait prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve présentés par le demandeur. Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant, qui ne représente pas un simple effet supplémentaire obtenu dans une "situation à sens unique" (cf. ci-dessous), et que cet avantage technique peut être rapporté d'une manière convaincante à l'une des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examinateur devrait s'interroger avant de soulever à l'égard de cette revendication une objection de défaut d'activité inventive.

11.9.3 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

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

11.9.4 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial

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

Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice d'activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et à condition que l'examinateur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou de publicité).

11.10 Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur

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

Toutefois, il convient d'être prudent lorsque de nouveaux effets sont invoqués à l'appui de l'activité inventive. Ces nouveaux effets ne peuvent être pris en considération que s'ils sont implicitement contenus dans le problème technique initialement formulé dans la demande telle que déposée ou, du moins, s'ils ont un rapport avec celui-ci (cf. également IV, 11.7.2, T 386/89, non publiée au JO, et T 184/82, JO 6/1984, 261).

Exemple d'effet nouveau :

L'invention telle que déposée a pour objet une composition pharmaceutique ayant une action spécifique. Il semble à première vue, compte tenu de l'état de la technique pertinent, que l'invention n'implique pas d'activité inventive. Par la suite, le demandeur produit une nouvelle preuve qui montre que la composition revendiquée présente un avantage inattendu, à savoir une faible toxicité. Dans ce cas, il est possible de reformuler le problème technique en y introduisant l'aspect de la toxicité, car l'action pharmaceutique et la toxicité sont liées en ce sens que l'homme du métier examine toujours les deux aspects conjointement.

La reformulation du problème technique peut ou non entraîner une modification de l'énoncé du problème technique ou l'ajout de cet énoncé dans la description. Une telle modification n'est autorisée que si elle satisfait aux conditions énumérées au point VI, 5.3.7. Dans l'exemple de la composition pharmaceutique donné ci-dessus, ni le problème reformulé ni l'information relative à la toxicité ne peuvent être introduits dans la description sans enfreindre l'art. 123(2).

11.11 Inventions de sélection

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

11.12 Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories

Lorsqu'une revendication indépendante est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'objet des revendications qui en dépendent est nouveau et inventif, sauf si l'objet d'une revendication dépendante a

une date ultérieure (de dépôt ou de priorité) à celle de la revendication indépendante et qu'il convient de prendre en considération des documents intermédiaires (cf. V, 2.4.3).

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

11.13 Exemples

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

CHAPITRE IV – Annexe

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

1. Application de mesures connues ?

1.1 Inventions comportant l'application, de manière **évidente**, de **mesures connues** et pour lesquelles il y a eu par conséquent absence d'activité inventive :

i) L'enseignement d'un document antérieur est incomplet et l'invention représente au moins l'une des solutions possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de l'homme du métier pour "**combler cette lacune**".

Exemple : l'invention porte sur une armature de bâtiment en aluminium. Un document antérieur divulgue la même armature en précisant qu'elle est bâtie en matériau léger mais sans mentionner l'utilisation de l'aluminium.

ii) L'invention ne se distingue de l'état de la technique que par l'utilisation d'**équivalents** (mécaniques, électriques ou chimiques) **bien connus**.

Exemple : l'invention porte sur une pompe qui ne diffère d'un type connu de pompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

iii) L'invention consiste simplement en une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les **propriétés également connues** de cette dernière.

Exemple : une composition de lavage contient comme détergent un composé connu ayant la propriété connue de diminuer la tension superficielle de l'eau, et l'on sait que c'est là une propriété essentielle des détergents.

iv) L'invention consiste en une substitution de matière, dans un dispositif connu, par une matière récemment mise au point et dont les propriétés sont telles que cette matière est manifestement appropriée à cette utilisation ("**substitution analogue**").

Exemple : un câble électrique comprend une gaine protectrice de polyéthylène liée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif. L'invention consiste en l'utilisation d'un adhésif particulier qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

v) L'invention consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation analogue ("**utilisation analogue**").

Exemple : l'invention consiste en l'application d'une technique de commande par impulsions d'un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule industriel (tel qu'un chariot élévateur à fourche), l'utilisation de cette technique pour commander le moteur électrique de propulsion du chariot étant déjà connue.

1.2 Inventions comportant l'application **non évidente** de **mesures connues** et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive :

i) Une méthode de travail ou un moyen connu utilisé à une **fin nouvelle** produit un **effet** nouveau et **surprenant**.

> Exemple : on sait que l'énergie haute fréquence peut être utilisée pour le soudage en bout par **in**duction. Il devrait dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par **con**duction avec le même effet. Toutefois, si l'énergie haute fréquence est utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant normalement nécessaire durant le soudage par conduction pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et le feuillard), l'effet supplémentaire inattendu réside dans le fait que le décalaminage apparaît inutile car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine, qui constitue un diélectrique. Dans ce cas, il y aurait activité inventive.

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

> Exemple : l'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à en commander l'élévation et la descente, permettant de se passer de l'armature de guidage extérieure employée auparavant. Il existait un dispositif similaire pour supporter des docks flottants ou des pontons, mais il fallait surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

2. Combinaison évidente de caractéristiques ?

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

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

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

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

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

> Exemple : un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention a consisté à trouver que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, renforce l'effet de l'analgésique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

3. Sélection évidente ?

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

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

Exemple : l'invention porte sur un procédé chimique connu à propos duquel on sait qu'il est possible de fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre d'autres solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention ne porte que sur le choix d'une solution.

ii) L'invention consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains intervalles de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée, et il est clair que ces paramètres pourraient être déterminés par des essais de routine ou par application de **méthodes de recherche ordinaires**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par une vitesse d'écoulement déterminée d'un gaz inerte. Les vitesses indiquées sont simplement celles auxquelles un praticien expérimenté aboutirait nécessairement.

iii) Il est possible d'aboutir à l'invention seulement par une **simple extrapolation** directe de la technique connue.

Exemple : l'invention est caractérisée par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y, en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette caractéristique peut être déduite simplement par extrapolation sur un graphique linéaire qui peut être établi sur la base des techniques connues, en rapportant la stabilité thermique à la teneur en substance X.

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

Exemple : l'état de la technique inclut la divulgation d'un composé chimique caractérisé par une structure précise et comportant un substituant appelé "R". Ce substituant "R" est défini de telle manière qu'il couvre des séries entières de groupes de radicaux définis d'une manière générale, tels que tous les radicaux alcoyles ou aryles non substitués ou substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles, ou les deux, bien que, pour des raisons pratiques, il ne soit fourni qu'un très petit nombre d'exemples précis. L'invention consiste à sélectionner un radical particulier ou un groupe déterminé de radicaux parmi ceux qui sont définis en tant que substituant "R" (le radical ou le groupe de radicaux choisis n'étant pas divulgués avec précision dans le document de l'état de la technique car, sinon, le problème qui se poserait serait celui de l'absence de nouveauté plutôt que celui de l'activité inventive). Les composés résultant de cette sélection

a) ne sont ni décrits ni présentés comme possédant des propriétés intéressantes que n'auraient pas eues les composés mentionnés dans les exemples cités dans l'état de la technique, ou bien

b) sont décrits comme possédant des propriétés intéressantes par rapport aux composés spécifiquement indiqués dans l'état de la technique, mais ces propriétés sont telles que l'homme du métier s'attend à les trouver dans ces composés, de sorte qu'il serait probablement amené à faire lui-même cette sélection.

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

i) L'invention consiste à **sélectionner** dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par ex. température et pression), ce choix ayant des **effets inattendus** sur la mise en œuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu.

Exemple : il était connu qu'un procédé permettant d'obtenir par élévation de la température une substance C à partir des substances A et B donnait, pour une température comprise entre 50 et 130° C, une quantité de substance C croissant proportionnellement à l'élévation de la température. Or, on découvre qu'entre 63 et 65° C, températures qui n'avaient jusqu'à présent pas été explorées, la quantité de substance C obtenue était considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

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

Exemple : si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution donné au point 3.1 (iv) ci-dessus, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans la divulgation antérieure. Cependant, dans ce cas, non seulement le choix porte sur un domaine particulier de l'ensemble des possibilités et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes (cf. IV, 11.10 et VI, 5.3.5), mais aucune indication n'est susceptible d'inciter l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir lesdites propriétés intéressantes.

4. Préjugé technique vaincu ?

En règle générale, il y a activité inventive si l'état de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il n'envisagerait même pas d'effectuer des expériences en vue d'établir s'il existe plusieurs autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

Exemple : après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant, afin d'éviter qu'elle ne déborde. La mise au point d'un procédé analogue, mais ne comportant aucune précaution à prendre pour isoler la boisson de l'air ambiant (parce qu'aucune précaution n'est nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

CHAPITRE V

PRIORITÉ

1. Le droit de priorité

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen

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

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

1.2 Date de priorité

Toutefois, il arrive fréquemment que la demande de brevet européen revendique la priorité de la date de dépôt d'une demande antérieure. En pareil cas, c'est la date de priorité (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande antérieure) qui doit être prise en considération aux fins mentionnées au point précédent. Art. 89

1.3 Priorité valablement revendiquée

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

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

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

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

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

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

antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale, une demande européenne ou une demande PCT. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat partie à la CBE, cet Etat peut également être désigné dans la demande européenne. La demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité. En revanche, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou de modèles industriels ne sont pas reconnus (cf. J 15/80, JO 7/1981, 213). Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour établir une date de dépôt, cette dernière peut être utilisée pour constituer une date de priorité, quel que soit le sort réservé à la demande, même si, par exemple, elle est ultérieurement abandonnée ou rejetée.

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

Art. 87(1)

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

1.4 Première demande

Art. 87(1)

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

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

1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande

Art. 87(4)

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

Etats-Unis. Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande encore plus ancienne pour le même objet et que le droit de priorité revêt de l'importance en raison de l'état de la technique à prendre en considération (cf. V, 2.1), il convient d'inviter le demandeur à prouver par une attestation établie par une autorité compétente (normalement, un office national de brevets) qu'il ne subsistait aucun droit au titre de la demande encore plus ancienne en ce qui concerne l'objet de la demande qui est examinée.

1.5 Priorités multiples

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

Art. 88(2) et (3)

2. Détermination de la date de priorité

2.1 Examen de la validité du droit de priorité

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

priorité revendiquées peuvent être accordées aux parties correspondantes de la demande qu'il examine. Il doit ensuite informer le demandeur du résultat de cet examen et lui communiquer si, en conséquence, l'état de la technique en question, par exemple le document "intermédiaire" ou l'autre demande de brevet européen, est compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54. De même, dans le cas d'une interférence éventuelle avec une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), il peut en outre être nécessaire de déterminer quelle est la date (de dépôt ou de priorité) des parties appropriées de cette autre demande et d'en faire part de façon analogue au demandeur (cf. également IV, 6.3). Lorsque l'examinateur est appelé à examiner la question de la date de priorité, il devrait tenir compte de toutes les exigences mentionnées aux points V, 1.3 à 1.5 ci-dessus.

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

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

2.2 Même invention

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

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

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

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

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

2.3 Revendication de priorité non valable

Si les critères mentionnés au point V, 2.2 ne sont pas remplis à l'égard d'une demande antérieure déterminée, l'objet de la revendication en question acquerra le bénéfice soit de la date de dépôt de la demande la plus ancienne qui contient effectivement la divulgation requise et dont la priorité a été valablement revendiquée (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18), soit, en l'absence d'une telle divulgation, de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même (ou de la nouvelle date de dépôt si la date de la demande a été modifiée conformément à la règle 56).

2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples

Remarque : les dates indiquées ont été choisies uniquement à titre d'illustration ; il n'a pas été tenu compte du fait que les bureaux de réception de l'OEB sont fermés le week-end et certains jours fériés.

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

P désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP et D la divulgation de l'objet de la demande P

1.1.90 dépôt P	1.5.90 publication D	1.6.90 dépôt EP

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

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne :

P1 désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP1 et P2 la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP2. EP1 et EP2 sont déposées par deux demandeurs différents.

1.2.89 dépôt P1 A + B	1.1.90 dépôt P2 A + B	1.2.90 dépôt EP1 A + B	1.8.90 publication EP1 A + B	1.1.91 dépôt EP2 A + B

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

2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions

La demande européenne EP revendique la priorité des demandes P1 et P2 et D représente la divulgation de A et de B.

1.1.90 dépôt P1 A + B	1.2.90 publication D A + B	1.3.90 dépôt P2 A + B + C	1.6.90 dépôt EP rev. 1 : A + B rev. 2 : A + B + C

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

2.4.4 Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la "première demande" au sens de l'art. 87(1) :

P1 est la demande la plus ancienne concernant l'invention à avoir été déposée par le même demandeur. La demande européenne EP revendique la priorité de la demande P2, déposée ultérieurement aux Etats-Unis, et qui est une "continuation-in-part" ("cip") de la demande P1. D est la divulgation publique de A+B.

1.7.89 dépôt P1 A + B	1.1.90 dépôt P2 ("cip") A + B A + B + C	1.6.90 publication D A + B	1.12.90 dépôt EP rev. 1 : A + B rev. 2 : A + B + C

La revendication de la priorité de P2 pour la revendication 1 n'est pas valable car ce n'est pas la demande P2 qui représente la "première

demande" au sens de l'art. 87(1) en ce qui concerne l'objet de cette revendication, mais P1, qui a "laissé subsister des droits" en ce sens que P2 en est une "continuation-in-part". L'art. 87(4) n'est donc pas applicable, et l'abandon, le retrait, le rejet ou la non-publication de P1 ne peuvent pas changer cet état de fait. D représente une antériorité opposable à la revendication 1 au sens de l'art. 54(2), mais non à la revendication 2 puisque cette revendication a une priorité plus ancienne, à savoir la date de dépôt de P2.

3. Revendication de priorité

3.1 Généralités

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

Art. 88(1)
Règle 52(1)
Règle 53(1) et (3)

3.2 Déclaration de priorité

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

Règle 52(1) et (2)

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

Règle 52(3)

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

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

Règle 53(1)

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

Règle 53(2)

i) une demande de brevet européen,

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

iii) une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais,

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

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

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

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

3.4 Traduction de la demande antérieure

Art. 88(1)
Règle 53(3)

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

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

Règle 56

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

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, alors le document (ou les documents) intermédiaire, au vu duquel la validité de la revendication de priorité devient pertinente pour établir si l'invention est brevetable, sera considéré comme faisant partie de l'état de la technique selon l'art. 54(2) ou 54(3), selon le cas (cf. A-III, 6.8). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le droit de priorité demeure valable lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3) (cf. V, 2.1 et 3.5) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen. De ce point de vue, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite, dans la mesure où les modifications prenant effet après la date de publication sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3).

3.5 Abandon de la revendication de priorité

Le demandeur peut à tout moment renoncer volontairement à la priorité revendiquée. S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue de la publication soient terminés, la date de priorité est sans effet et la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt. S'il renonce à la priorité alors que les préparatifs techniques en vue de la publication étaient terminés, la demande est néanmoins publiée 18 mois après la date de priorité initialement revendiquée (cf. A-VI, 1.1 et C-IV, 7.1.1).

3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité

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

Art. 122
Règle 136(1)

CHAPITRE VI

PROCÉDURE D'EXAMEN

Le présent chapitre expose la procédure générale d'examen et comporte, chaque fois qu'il est nécessaire, des directives concernant des questions particulières. Il ne donne pas d'instructions détaillées au sujet de questions d'administration interne.

1. Début de l'examen

1.1 Requête en examen

Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, le demandeur doit formuler une requête en examen. Celle-ci n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen. La requête en examen peut être formulée à partir du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Si la requête en examen n'est pas formulée dans ce délai, la demande est réputée retirée. Dans ce cas, le demandeur peut toutefois présenter une requête en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121. Conformément à la règle 70(1), la requête en examen ne peut pas être retirée.

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

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

Règle 10
Règle 70(2)

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

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

1.1.1 Confirmation de la requête en examen

Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, il est invité par l'OEB à déclarer, dans le délai de six mois susmentionné, s'il maintient sa demande. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'art. 121 (poursuite de la procédure relative à la demande) (cf. A-VI, 2.2 et 2.3). En ce qui concerne les conditions applicables au remboursement de la taxe d'examen si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée, cf. A-VI, 2.5.

Règle 70(2) et (3)
Art. 121
Art. 11 RRT

1.1.2 Accélération de la procédure d'examen

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

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

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

1.1.3 Demandes euro-PCT

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

Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois susmentionné commence à courir à compter de la date de la publication du rapport de recherche PCT ou de la déclaration faite en vertu de l'art. 17(2) a) PCT. Toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 150(2), le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée pour une demande euro-PCT ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, à l'art. 22 ou à l'art. 39 PCT (c'est-à-dire pas avant le délai de la règle 159(1) f)). La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 153(7), ou si la demande internationale visée à l'art. 153(4) sera à nouveau publiée par l'OEB est sans conséquence sur le délai.

Art. 121
Règle 136(3)
Règle 160(1)

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

1.1.4 Invention à examiner

Règle 36

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

1.2 Attribution du dossier relatif à la demande

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

un certain nombre de raisons : par exemple, lorsque l'examen d'une demande exige des connaissances techniques très spécialisées ; ou pour faire en sorte, le cas échéant, qu'une demande initiale et une demande divisionnaire soient instruites par la même division d'examen (cela peut en effet être plus rationnel dans certains cas, même si les deux demandes sont classées dans des domaines techniques différents), ou lorsque la classification de la demande publiée ne correspond pas à l'objet de la demande telle qu'elle est transmise à l'examinateur chargé de l'examen quant au fond (par exemple parce que la demande a été modifiée après réception du rapport de recherche).

1.3 Division d'examen

Une division d'examen se compose normalement de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction au sein de la division responsable de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des membres de cette division jusqu'au moment où une décision doit être prise (rejet de la demande ou délivrance du brevet). Cela signifie que, jusqu'à cette date, cet examinateur est chargé, au nom de la division d'examen, de toutes les notifications adressées au demandeur, mais il peut à tout moment consulter à titre officieux les autres membres de la division si un point particulier soulève une difficulté ou un doute (cf. VI, 7.1). Dans la présente partie C des directives, le terme "examinateur" désigne, en règle générale, l'examinateur chargé de l'instruction de la demande ; il va de soi que cet examinateur agit constamment au nom de la division d'examen. C'est normalement lui qui établit le rapport de recherche.

Art. 18(2)

1.4 Taxe(s) de désignation, taxes d'extension

Aux termes de la règle 39(1), la (les) taxe(s) de désignation peu(ven)t être valablement acquittée(s) dans le même délai que celui prévu pour le paiement de la taxe d'examen et, par conséquent, elle(s) est (sont) généralement acquittée(s) en même temps que la taxe d'examen. La tâche consistant à examiner si et dans quelle mesure une taxe de désignation a été valablement acquittée, a été confiée aux agents des formalités, conformément à la règle 11(3) ; cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2. Il en va de même pour ce qui concerne la question de savoir si des taxes d'extension ont été acquittées, cf. A-III, 12.2.

Règle 39(1)
Art. 90(3)

2. Procédure d'examen en général

2.1 Objectif de l'examen

L'examen a pour but de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions définies dans les dispositions pertinentes de la CBE et du règlement d'exécution. La principale tâche de la division d'examen est de veiller au respect des conditions de fond ; les critères permettant à un examinateur d'établir si elles ont été remplies, sont dans la mesure où cela s'avère nécessaire, traités de façon détaillée aux chapitres II à V. En ce qui concerne les conditions de forme (cf. la partie A), c'est à la section de dépôt qu'il incombe initialement de vérifier si elles sont remplies. Avec le transfert de la demande à la division d'examen au titre de la règle 10, c'est cette dernière qui, en définitive, est compétente, mais en règle générale les questions de forme sont traitées par un agent des formalités. L'examinateur ne devrait pas perdre de temps à contrôler le travail qui a déjà été effectué par la section de dépôt ou par cet agent des formalités. Toutefois, s'il estime que la notification concernant la forme de la demande est incorrecte ou incomplète, il doit

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

renvoyer la demande à cet agent des formalités en vue d'un nouvel examen.

Règle 70(2)

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

2.2 Complément de recherche

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

2.3 Prise de contact avec le demandeur

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

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

2.3.1 Demande d'informations auprès du demandeur

Art. 124
Règle 141

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

2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle

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

Lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examinateur devrait être guidé par le principe primordial selon lequel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir le plus rapidement possible et il devrait conduire la procédure en conséquence. La CBE prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur mentionné au point VI, 2.3 doit intervenir "aussi souvent qu'il est nécessaire". Néanmoins, si, malgré les moyens produits par le demandeur, à savoir les modifications ou les contre-arguments qu'il a présentés, des objections subsistent, l'examinateur devrait, même dans la première phase du réexamen, soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen, qui pourront décider de rejeter la demande. En tout état de cause, à un moment ou à un autre de l'examen, l'examinateur fera une

brève recommandation écrite à la division d'examen pour lui conseiller soit de rejeter la demande, soit de délivrer le brevet. Si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande de brevet, il convient de rédiger une décision écrite, motivée, cette tâche étant normalement effectuée par l'examinateur chargé de l'examen de la demande. En rédigeant la décision, l'examinateur doit veiller au respect des principes généraux énoncés à l'art. 113(1), à savoir que la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Si le demandeur forme un recours contre cette décision et que la division d'examen estime, à la lumière du mémoire produit par le demandeur, que le recours est recevable et fondé, elle doit faire droit du recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs. Dans le cas contraire, le recours est examiné par une chambre de recours. Si une décision de rejet est annulée à la suite d'un recours, la demande peut être renvoyée à la division d'examen pour être examinée à nouveau. Dans ce cas, le nouvel examen est normalement confié à l'examinateur qui a procédé à l'examen initial. La division d'examen est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

2.5 Notification au titre de la règle 71(3)

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

Règle 71(3) et (10)
Règle 50(1)

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

Règle 71(6)

La notification doit contenir une référence aux pages pertinentes du site Internet de l'OEB où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l'art. 65(1) dans les Etats contractants (règle 71(10)).

Règle 71(10)

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

2.6 Délivrance du brevet.

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

Art. 97(1)

2.7 Demande réputée retirée

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

Règle 71(7)

2.8 Modifications

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

2.9 Phases de l'examen

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

3. Première phase de l'examen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Unité d'invention

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

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

Si le demandeur a répondu à l'invitation susmentionnée à payer de nouvelles taxes de recherche, il sera invité, au début de l'examen quant au fond, à préciser, s'il ne l'a pas déjà fait, sur la base de quelle invention l'examen de la demande doit être poursuivi et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties concernant les autres inventions. Le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les autres inventions. Règle 36

3.5 Première notification

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

Art. 94(3) et (4)
Règle 62(1)

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

3.5.1 Demandes euro-PCT

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

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

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

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

3.6 Objections motivées

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

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

3.7 Invitation à présenter des observations et des modifications

Dans sa notification, l'examinateur doit inviter le demandeur à présenter ses observations, à remédier aux irrégularités et, le cas échéant, à proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins. La notification doit également mentionner le délai dans lequel le demandeur doit répondre car, si celui-ci ne répond pas dans le délai imparti, sa demande sera réputée retirée (cf. E-VIII, 1).

Règle 71(1)
Art. 94(3) et (4)

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

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

Règle 137(2)

4. Phases ultérieures de l'examen

4.1 Procédure générale

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

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

4.2 Etendue du réexamen

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

4.3 Procédure à suivre après le réexamen

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

Art. 113(1)

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

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

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

4.4 Phases ultérieures du réexamen

Il en va de même des phases ultérieures du réexamen, étant entendu que, compte tenu du principe énoncé au point VI, 2.4, plus le nombre d'interventions antérieures est élevé, plus il est probable que la meilleure solution consistera à soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen pour décision. Lorsque cette décision est le rejet de la demande, il convient de veiller à ce que la décision de rejet ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 113(1).

4.5 Décision rendue en l'état du dossier

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

4.6 Examen des modifications

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

4.7 Recevabilité des modifications apportées par le demandeur

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant de recevoir la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Règle 137(2)

Après avoir reçu la première notification de l'examinateur, le demandeur peut, "de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins", à condition que la modification soit produite en même temps que sa réponse. Après avoir répondu à la première notification, le demandeur ne peut apporter de modifications que si l'examinateur les autorise. L'octroi de ce pouvoir d'appréciation à la division d'examen vise à garantir qu'il soit mis fin à la procédure d'examen aussi rapidement que possible (cf. VI, 2.4). Si la modification est recevable, la suite de la procédure est basée sur la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. Le fait d'autoriser une modification n'implique pas nécessairement que la demande de brevet telle que modifiée n'appelle aucune objection au titre de la CBE. Il y a lieu de distinguer entre différents types de modification. Règle 137(3) Règle 71(1)

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

Un autre facteur à prendre en considération est l'étendue des modifications à effectuer dans les pièces de la demande. Un remaniement important de la description ou des revendications peut s'avérer adéquat pour tenir compte de l'existence d'éléments très pertinents de l'état de la technique dont le demandeur vient juste d'avoir connaissance (par exemple, du fait d'un nouveau document cité par l'examinateur ou de connaissances provenant d'une autre source). Lorsque les modifications sont de moins grande portée, l'examinateur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de travail injustifié pour l'OEB. Toute requête ultérieure visant à retirer une modification constitue elle-même une demande de modification supplémentaire ; ainsi, si cette requête intervient après la réponse à la première notification de l'examinateur, la modification correspondante ne sera admise que si l'examinateur donne son accord. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3), l'examinateur doit prendre en considération la durée de la procédure en cours et vérifier si le demandeur a eu suffisamment l'occasion d'effectuer des modifications. Il doit notamment refuser les modifications qui réintroduisent une irrégularité qui avait déjà donné lieu à une objection et qui avait été supprimée.

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

4.8 Exemples de modifications irrecevables

Dès lors qu'il existe un texte de la demande sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, toute requête du demandeur tendant à lui substituer un texte amplement remanié devrait être rejetée, à moins que le Règle 137(3)

demandeur n'invoque des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée qu'à ce stade avancé de la procédure d'examen. Cela vaut en particulier lorsque la division d'examen a signalé qu'une version des revendications proposée par le demandeur est admissible, et que celui-ci doit uniquement adapter la description à cette version.

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

Règle 71(3)
Règle 137(3)

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

Règle 71(4)

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

Règle 71(4)

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

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

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

Article 97(2)
Article 113(2)

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

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

Règle 137(3)

4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte

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

Règle 137(3)

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

Règle 140

4.11 Reprise de la procédure d'examen

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

5. Modifications

5.1 Procédure à suivre en cas de modification

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

5.2 Admissibilité des modifications

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

i) Unité d'invention

Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux exigences de l'art. 82? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche sur les revendications modifiées, l'examinateur devrait étudier soigneusement si une objection d'absence d'unité de l'invention est encore justifiée à ce stade de la procédure (cf. III, 7.7). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.

Règle 137(4) ii) Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B-III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut particulièrement lorsque seuls les éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche sont à présent revendiqués, mais pas lorsqu'une caractéristique initialement divulguée dans la description est ajoutée dans une revendication telle que déposée afin de surmonter une objection (par exemple d'absence de nouveauté ou d'activité inventive) qui a été soulevée par l'examinateur. Dans ce cas, toutefois, il se peut qu'il faille procéder à une recherche additionnelle (cf. VI, 8.2).

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

Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. VI, 4.7).

iii) Concordance entre la description et les revendications

Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence afin de remédier à des discordances graves avec les revendications ? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. III, 4.3)? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. III, 6)? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence ? Il importe également de veiller à ce que les modifications n'ajoutent pas d'éléments nouveaux qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et ne soient pas ainsi contraires à l'art. 123(2), comme l'expliquent les paragraphes suivants.

5.3 Extension de l'objet de la demande

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. II, 4.3 et 4.19). Il n'y a pas non plus d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction. Toutefois, si le demandeur cherche à modifier la description (en d'autres points que les références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications en y introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, la demande ainsi modifiée ne peut être admise. Art. 123(2)

5.3.1 Principe fondamental ; document de priorité

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

En vertu de l'art. 123(2), il n'est pas permis d'ajouter dans une demande de brevet européen des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande (cf. T 260/85, JO 4/1989, 105). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. VI, 5.4.

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

demande, sans autre implication : il n'est notamment pas permis, à des stades ultérieurs de la procédure, de se fonder sur les documents de priorité pour corriger ou modifier la demande telle qu'elle a été déposée (conformément aux décisions G 3/89 et G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement). Pour les demandes euro-PCT, un réexamen est possible au titre de la règle 82ter PCT.

5.3.2 Exemples

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

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

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

5.3.3 Clarification d'un effet technique

Lorsqu'une caractéristique technique a été clairement divulguée dans la demande initiale, mais que son effet n'a pas été mentionné ou qu'il a été mentionné de façon incomplète, une explication de cet effet introduite ultérieurement dans la description ne contrevient pas à l'art. 123(2), si cet effet peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée.

5.3.4 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Art. 123(2)

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

procédé de nettoyage de vêtements de laine consistant à traiter les vêtements par un fluide particulier, le demandeur ne devrait pas être autorisé à introduire ultérieurement dans la description le fait que le procédé présente également l'avantage de protéger les vêtements contre les dommages causés par les mites.

5.3.5 Preuve

Art. 123(2)

Toutefois, dans certains cas, des exemples ou de nouveaux effets mentionnés ultérieurement peuvent être pris en considération par l'examinateur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée, même s'ils ne sont pas admis dans la demande. C'est ainsi qu'un exemple supplémentaire peut être accepté comme preuve de l'exécutabilité de l'invention dans tout le domaine revendiqué, sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée (cf. III, 6.3). De même, un nouvel effet (par exemple l'effet mentionné au point VI, 5.3.4) peut être considéré comme constituant une preuve à l'appui de l'activité inventive, à condition qu'il soit implicitement contenu dans un effet divulgué dans la demande telle que déposée ou, du moins, qu'il ait un rapport avec celui-ci (cf. IV, 11.10).

5.3.6 Informations techniques complémentaires

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

5.3.7 Reformulation de l'énoncé du problème technique

Il convient de s'assurer que toute modification d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention ou tout ajout ultérieur à cet énoncé remplit les conditions de l'art. 123(2). Par exemple, il se peut qu'à la suite d'une limitation des revendications, effectuée pour répondre à une objection d'absence d'activité inventive, il faille reformuler l'énoncé du problème afin de souligner un effet qui peut être obtenu par l'invention ainsi limitée, mais non par l'état de la technique. Il faut rappeler qu'une telle reformulation n'est permise que si l'effet souligné peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée (cf. 5.3.3 et 5.3.4 supra).

5.3.8 Document de référence

Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans ladite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" aux fins de l'art. 123(2). Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.

Une telle modification n'est pas contraire à l'art. 123(2) si, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée initialement (cf. T 689/90, JO 10/93, 616) que :

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

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

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

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

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

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

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

5.3.9 Modification, suppression ou ajout de texte

Il se peut que la modification du texte d'une demande, la suppression ou l'addition de certains passages introduise dans la demande un nouvel objet. Prenons par exemple une invention ayant pour objet un panneau feuilleté à plusieurs couches, la description mentionnant plusieurs exemples de dispositions différentes des couches, dont l'une prévoit une couche extérieure de polyéthylène ; il ne serait normalement pas possible de modifier cet exemple en remplaçant le matériau de la couche extérieure par du polypropylène ou en supprimant cette couche. Dans un cas comme dans l'autre, le panneau décrit dans l'exemple modifié serait très différent de celui décrit à l'origine et la modification aboutirait donc à introduire des éléments nouveaux, de sorte qu'elle ne serait pas admissible.

5.3.10 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que :

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

ii) cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et

iii) sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.

En cas de substitution d'une caractéristique, la nouvelle caractéristique doit bien entendu trouver un fondement dans les pièces de la demande initiale, de manière à ce que la substitution ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 123(2) (cf. T 331/87, JO 1-2/1991, 22).

5.3.11 Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3)), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la technique, au sens de l'art. 54(2), qui **ne** représente **pas** une antériorisation **fortuite** de l'invention revendiquée ;

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

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

5.4 Correction des erreurs

Règle 139
Art. 123(2)

Etant donné que la correction d'erreurs constitue un cas spécial impliquant des modifications, les conditions posées à l'art. 123(2) s'appliquent également.

Les erreurs d'ordre linguistique, les erreurs de transcription et toute autre erreur commise dans les pièces déposées auprès de l'OEB peuvent être corrigées à tout moment. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, l'erreur et la correction doivent être "évidentes", c'est-à-dire qu'il doit apparaître immédiatement (du moins lorsque l'attention est attirée sur ce point) :

i) qu'une erreur a été commise et

ii) quelle doit être la correction.

En ce qui concerne le point i), l'homme du métier doit pouvoir reconnaître objectivement l'information erronée, en se fondant sur ses connaissances générales, à partir des pièces de la demande telles que déposées initialement (description, revendications et dessins), considérées en elles-mêmes.

En ce qui concerne le point ii), la correction devrait être effectuée dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque des pièces de la demande telles que déposées initialement, en se fondant sur ses connaissances générales.

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

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

Les corrections effectuées en vertu de la règle 139, deuxième phrase, revêtent uniquement le caractère d'une constatation et établissent ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales, des parties de la demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation

(cf. G 3/89 et G 11/91 susmentionnées). C'est pourquoi il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description, revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. G 2/95, JO 10/1996, 555).

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

5.5 Formes diverses de modifications

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

Lors de l'examen des jeux de revendications mentionnés ci-dessus, il sera généralement plus opportun de les traiter chacun séparément, en particulier lorsque la différence entre eux est importante. La notification adressée au demandeur sera donc divisée en deux parties, ou davantage, et l'on s'efforcera de traiter chaque jeu de revendications, ainsi que la description et les dessins qui s'y rapportent, de telle sorte que les conditions soient remplies pour qu'un brevet puisse être délivré.

Si l'examinateur estime que la description et les dessins ne concordent pas suffisamment avec l'un ou l'autre jeu de revendications au point d'engendrer une certaine confusion, il doit inviter le demandeur à modifier la description ou les dessins afin d'y remédier. Si le demandeur propose de son plein gré d'apporter ces modifications, l'examinateur ne devrait l'y autoriser que s'il l'estime nécessaire.

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

Une situation analogue peut se présenter lorsqu'une décision passée en force de chose jugée concernant le droit à l'obtention du brevet européen n'est applicable que dans certains des Etats désignés dans la demande (cf. VI, 9.2.4). Règle 18(2)

6. Entretien avec le demandeur

6.1 Généralités

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

6.2 Entretien téléphonique, entrevue

Les conditions dans lesquelles il peut être indiqué pour l'examinateur de prendre contact avec le demandeur par téléphone ou de lui proposer une entrevue plutôt que de lui envoyer d'autres notes écrites ont été examinées au point VI, 4.3. Si le demandeur sollicite une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité. En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et les entrevues en réponse au rapport de recherche européenne élargi avant que le demande ne soit entrée dans la phase d'examen, cf. B-XII, 9.

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

En principe, l'entrevue sera menée par l'examinateur qui instruit la demande. Il ne s'agit pas d'une procédure prévue expressément par la CBE (en ce qui concerne la procédure orale devant la division d'examen, cf. E-III), et l'établissement d'un compte rendu dépend de la nature des questions examinées. Si l'entrevue a pour objectif d'éclaircir des points obscurs, de lever des ambiguïtés ou de régulariser la demande en précisant un certain nombre de questions d'importance mineure, il suffit en principe que l'examinateur mentionne dans le dossier les points examinés et qu'il note les conclusions qui ont été dégagées ainsi que les modifications décidées. Toutefois, si l'entrevue porte sur des questions plus importantes, telles que la nouveauté, l'activité inventive, ou encore si la modification proposée est de nature à étendre l'objet de la demande, un compte rendu plus détaillé des questions examinées doit être versé au dossier. Il convient toujours de préciser au demandeur que l'accord qui a été obtenu doit en dernier ressort être soumis à l'examen des autres membres de la division d'examen.

Si une nouvelle objection de fond est soulevée lors d'une entrevue, sans que l'on convienne à ce moment-là d'une modification permettant d'y remédier, cette objection doit être confirmée par une notification dans laquelle un nouveau délai est imparti au demandeur afin qu'il puisse répondre s'il le désire. Il n'est pas possible, autrement, de modifier les délais à la suite d'une entrevue.

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

Les comptes rendus des entrevues ou des entretiens téléphoniques devraient toujours faire ressortir si l'initiative de la démarche suivante appartient au demandeur ou à l'examinateur.

7. Travaux au sein de la division d'examen

7.1 Généralités

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

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

7.2 Recommandation de délivrer le brevet

Si l'examinateur estime que la demande satisfait aux conditions de la CBE et que, par conséquent, le brevet peut être délivré, il devrait établir un rapport succinct par écrit. En règle générale, l'examinateur indiquera dans ce rapport les raisons pour lesquelles, à son avis, l'objet revendiqué dans la demande n'est pas évident par rapport à l'état de la technique. Il devra normalement formuler des observations sur le document reflétant l'état de la technique le plus proche et sur les caractéristiques de l'invention revendiquée qui la rendent brevetable, bien qu'il puisse y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles cela n'est pas nécessaire, par exemple lorsque la brevetabilité est basée sur un effet surprenant. Il devra également indiquer comment des points apparemment obscurs mais importants ont finalement été clarifiés et attirer spécialement l'attention sur les questions qu'il a résolues en faveur du demandeur dans les cas limites.

7.3 Recommandation de rejeter la demande

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

7.4 Tâches des autres membres de la division d'examen

Lorsqu'une demande est soumise aux autres membres de la division d'examen, ceux-ci examinent d'abord chacun l'affaire en question et donnent leur avis sur la procédure à suivre. Si les membres de la division sont unanimement d'accord avec les recommandations du premier examinateur, il ne sera pas nécessaire que la division se réunisse. Lorsqu'il y a lieu de poursuivre la procédure, le premier examinateur sera chargé de cette tâche. Toutefois, si un accord unanime ne se dégage pas immédiatement entre les membres de la division et le premier examinateur ou si au moins un membre de la division souhaite discuter le cas, la division se réunira. Lors de cette réunion, les membres de la division devraient s'efforcer, par un échange de vues, de parvenir à un avis unanime ; s'il ne semble guère probable qu'ils y parviennent, il conviendra de procéder à un vote afin de les départager. Si l'effectif de la

Art. 18(2)

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

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

7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur

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

7.6 Rejet

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

Art. 113(1)
Art. 97(2)
Règle 111

La décision doit exposer les motifs du rejet et être motivée de façon détaillée. Le rejet de la demande ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. En outre, il convient d'attirer l'attention du demandeur sur les dispositions des art. 106 à 108 concernant la procédure de recours. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-III) peuvent être prononcées à l'audience mais doivent être ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties, le délai dans lequel un recours peut être formé commençant à courir à la date de cette signification.

7.7 Décision

Règle 113

La décision est rendue par l'ensemble des membres de la division d'examen et non par un seul examinateur. Par conséquent, tous les membres de la division apposent leur signature au bas de la décision écrite, qu'elle ait été prise à l'unanimité ou non. Un sceau peut remplacer la signature.

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

Art. 18(2)

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

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

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

En fonction de la nature du problème, il est également possible, au lieu de compléter la division d'examen, de consulter au niveau interne un membre de la Direction Droit des brevets. Par exemple, il peut arriver que l'on ne sache pas avec certitude si la demande porte sur une invention au sens de l'art. 52(2) ou si la brevetabilité de l'invention revendiquée est exclue en application de l'art. 53. Il est également utile de demander l'avis d'un membre juriste lorsqu'une décision dans son ensemble dépendra principalement de considérations d'ordre juridique, comme en cas d'examen d'une requête en restitutio in integrum en application de l'art. 122. L'agent des formalités peut lui aussi, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la règle 11(3), demander l'avis de la Direction Droit des brevets.

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

8.1 Recherche de demandes de brevet européen interférentes

Comme indiqué au point VI, 2.2, l'examinateur doit procéder à un complément de recherche afin de déterminer s'il existe des demandes de brevet européen interférentes relevant de l'art. 54(3). En effet, les dossiers de recherche ne sont généralement pas complets, en ce qui concerne ces documents, au moment où la recherche principale est effectuée. Etant donné que des dates de priorité revendiquées (le cas échéant) peuvent ne pas être accordées à tout ou partie de la demande, mais l'être à la partie correspondante d'une demande interférente (cf. V, 2.1), cette recherche doit être étendue à toutes les demandes de brevet européen publiées dans les 18 mois suivant la date de dépôt de la demande en cours d'instruction. Si l'examinateur n'est pas en mesure d'achever ce complément de recherche lorsque l'avis au stade de la recherche ou la première notification au titre de l'art. 94(3) sont préparés, il devrait s'assurer qu'une recherche de ce genre a été effectuée avant que la demande ne soit considérée comme pouvant donner lieu à la délivrance d'un brevet. Dans les rares cas où la demande est considérée comme telle avant que cette recherche puisse être achevée (par exemple en raison d'une requête en traitement accéléré d'une demande ne revendiquant pas de priorité ("PACE", cf. le Communiqué de l'OEB, en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1)), le brevet ne devrait être délivré qu'une fois que ce complément de recherche a pu être achevé.

8.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen

Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit dans la première phase de modification, soit ultérieurement, et ce pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire lorsqu'au stade de la recherche, une déclaration a été émise ou une recherche partielle a été effectuée au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63, et que les irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative ont été ultérieurement corrigées au moyen d'une modification ou réfutées avec succès par le

demandeur. Deuxièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsqu'une partie de la demande n'a pas fait l'objet d'une recherche en raison d'une objection d'absence d'unité de l'invention, et que les arguments invoqués par le demandeur ont convaincu la division d'examen que la demande répond à l'exigence d'unité. Troisièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées à tel point qu'elles ne sont plus entièrement couvertes par le rapport de recherche initial. Exceptionnellement, une recherche additionnelle peut s'imposer lorsque le demandeur renonce à un élément de l'état de la technique qu'il avait mentionné (cf. IV,11.7.1) ou lorsque l'examinateur estime qu'on pourrait trouver des documents pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive dans des domaines techniques qui n'ont pas été pris en considération lors de la recherche. Quatrièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire si le demandeur a introduit une nouvelle revendication de priorité après la date de dépôt ; il est possible que l'examinateur chargé de la recherche n'ait pas eu connaissance de la nouvelle revendication de priorité et qu'il ait donc axé sa stratégie de recherche en supposant que la date de dépôt (ou la date de priorité initiale) était la "date de départ". La nouvelle date de priorité pourrait donner lieu à l'exclusion de l'état de la technique d'un ou de plusieurs documents cités dans le rapport de recherche initial.

Art. 153(6) et (7)

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

8.3 Recherche au stade de l'examen

Bien qu'en principe, tous les travaux de recherche (à l'exception de ceux portant sur les demandes mentionnées à l'art. 54(3)) doivent être effectués au stade de la recherche, l'examinateur peut, à titre exceptionnel, très bien rechercher un document pertinent dont il a connaissance ou dont il a des raisons de supposer l'existence, s'il peut se procurer rapidement ce document.

8.4 Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche

Il faut adresser au demandeur une copie de tout document cité par l'examinateur, mais non mentionné dans le rapport de recherche, par exemple un document trouvé à l'occasion d'une recherche effectuée comme indiqué aux points VI, 8.1 ou 8.2. Une deuxième copie doit être conservée dans le dossier pour être mise à la disposition du public.

9. Demandes spéciales

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

9.1.1 Généralités

Art. 76(1)

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

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

9.1.2 Division volontaire ou obligatoire

Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire de sa propre initiative (division volontaire). Cependant, le dépôt d'une demande divisionnaire vise dans la plupart des cas à répondre à une objection de manque d'unité de l'invention au titre de l'art. 82 (division obligatoire). Si l'examinateur soulève une objection de manque d'unité, un délai est imparti au demandeur (cf. VI, 10) afin qu'il limite sa demande à une seule invention. Il importe que la limitation de la demande initiale soit claire et sans réserve. Aussi la notification invitant le demandeur à limiter sa demande en raison d'un manque d'unité doit-elle mentionner le fait que la demande peut être rejetée si elle n'est pas limitée dans le délai imparti. Art. 82

9.1.3 Délai, abandon d'objet

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

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

9.1.4 Examen d'une demande divisionnaire

L'examen quant au fond d'une demande divisionnaire doit en principe être effectué de la même manière que pour toute autre demande, mais il y a lieu de tenir compte des points particuliers énumérés ci-après. Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande divisionnaire soient limitées aux éléments déjà revendiqués dans les revendications de la demande initiale. Toutefois, en vertu de l'art. 76(1), son objet ne peut pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si la demande divisionnaire telle que déposée contient des éléments autres que ceux qui figurent dans la demande initiale telle que déposée et si le demandeur ne veut pas remédier à cette irrégularité en éliminant ces éléments supplémentaires, la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'art. 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1). Elle ne peut être transformée en une demande indépendante ayant sa propre date de dépôt. En outre, il convient également de rejeter toute autre demande divisionnaire contenant ces éléments supplémentaires en vertu de l'art. 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1). Art. 76(1)

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

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

9.1.5 Description et dessins

La description et les dessins de la demande initiale et de la demande divisionnaire ou de chacune des demandes divisionnaires doivent en principe être limités aux éléments pertinents pour l'invention revendiquée dans la demande. Cependant, il convient de ne demander la modification de la description qu'en cas de nécessité absolue. Ainsi, il est inutile d'élever une objection contre la répétition, dans une demande divisionnaire, d'un élément figurant dans la demande initiale, sauf si celui-ci est, de toute évidence, sans rapport ou en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire. En ce qui concerne les références, il est inutile que l'examinateur vérifie la description étant donné que, selon l'usage en vigueur, des références sont toujours faites entre la demande initiale et la demande divisionnaire. Elles apparaissent sur la page de garde de la demande et du brevet publiés après réception de la demande divisionnaire, à moins que les préparatifs techniques en vue de la publication n'aient déjà été achevés.

9.1.6 Revendications

Les demandes initiale et divisionnaire(s) ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 7.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant pour l'essentiel une portée identique, mais aussi qu'une demande ne doit pas revendiquer l'objet déjà revendiqué dans l'autre, même dans des termes différents. La différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible. En règle générale, cependant, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. En d'autres termes, si la demande initiale et la demande divisionnaire revendiquent respectivement les éléments distincts A et B qui fonctionnent en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B.

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

9.2.1 Généralités

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

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

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

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

(cf. également IV, 10.3)

Si le tiers choisit la première de ces options, il devient demandeur aux lieu et place de l'ancien demandeur, et la procédure relative à la demande est reprise au point où elle a été interrompue.

Toutefois, si le tiers dépose une nouvelle demande en application de l'art. 61(1)b), les dispositions de l'art. 76(1) s'appliquent à cette nouvelle demande. Cela signifie que la nouvelle demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de la date de dépôt et de tout droit de priorité de la demande initiale. L'examinateur doit par conséquent s'assurer que l'objet de la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. La demande initiale est réputée retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande pour les Etats désignés en cause.

Art. 61(1) et (2)
Règle 17(1)

9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance

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

9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, les considérations exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'à cette partie. Dans ce cas, le tiers ne peut pas faire usage de l'option i) mentionnée au point VI, 9.2.1. S'il fait usage de l'option ii), la nouvelle demande doit être limitée à la partie de l'objet de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu. De façon analogue, la demande initiale doit, pour les Etats désignés en cause, être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. La relation entre la nouvelle demande et la demande initiale modifiée sera analogue à celle existant entre deux demandes divisionnaires, et la relation de chacune d'entre elles avec la demande initiale sera semblable à celle existant entre les demandes divisionnaires et la demande dont elles sont dérivées. Les directives figurant aux points VI, 9.1.4, 9.1.5 et 9.1.6 sont par conséquent applicables à cette situation.

Règle 18(1)

9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement

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

Règle 18(2)

S'il résulte uniquement de l'application de l'art. 61(1) que le droit à l'obtention du brevet est partagé entre le demandeur initial et le tiers de manière que chacun des deux puisse avoir une demande de brevet contenant l'ensemble de l'invention pour différents Etats désignés, il convient d'examiner chaque demande selon la procédure normale sans tenir compte de l'autre demande, à condition que l'objet de chaque demande ne s'étende pas au-delà de celui de la demande initiale.

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

Cf. III, 8.3.

9.4 Demandes internationales (euro-PCT)

Art. 153

Les demandes PCT sont traitées, d'une manière générale, au chapitre E-IX. L'examen des demandes de brevet européen déposées au titre du PCT devrait se dérouler exactement de la même manière que pour d'autres demandes de brevet européen. Toutefois, lorsque la recherche est effectuée par une ISA autre que l'OEB, l'examinateur peut être amené à prendre en considération à la fois le rapport de recherche internationale (avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité ou rapport d'examen préliminaire international) et un rapport complémentaire de recherche européenne (accompagné de l'avis correspondant) établi par l'OEB (cf. B-II, 4.3).

Règle 161

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

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

10. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur

10.1 Considérations générales

Les délais sont traités, d'une manière générale, au chapitre E-VIII. Le délai de réponse à une notification de l'examinateur devrait en général être de deux à quatre mois conformément à la règle 132. Le délai à accorder sera fixé par l'examinateur compte tenu de tous les facteurs pertinents pour la demande en question. Ces facteurs comprennent, entre autres, la langue normalement utilisée par le demandeur ou par son mandataire, le nombre et la nature des objections soulevées, la longueur et la complexité technique de la demande, la proximité de l'OEB par rapport au domicile du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que la distance entre le domicile du demandeur et celui de son mandataire.

10.2 Circonstances particulières

Dans certaines circonstances particulières, l'examinateur peut porter le délai jusqu'à six mois. Un tel délai peut être approprié, par exemple, si le domicile du demandeur est très éloigné de celui de son mandataire et si la langue de la procédure n'est pas une langue normalement utilisée par le demandeur ou si l'objet de la demande ou les objections soulevées sont exceptionnellement complexes.

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

11. Examen des observations formulées par des tiers

Les observations formulées par des tiers sont traitées, d'une manière générale, au point E-VI, 3. Dans le cadre de l'examen quant au fond, ces

observations ne sont prises en considération que lorsqu'une requête en examen a été formulée.

12. Procédure orale

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

13. Instruction

13.1 Généralités

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

13.2 Production de moyens de preuve

Une division d'examen ne demande pas, en général, que soient produits des moyens de preuve. La fonction principale de l'examinateur, au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet, consiste à signaler au demandeur tous les points sur lesquels la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE. Si le demandeur ne partage pas le point de vue de l'examinateur, il lui appartient de décider s'il désire produire des moyens de preuve à l'appui de ses arguments et, dans l'affirmative, quelle doit en être la forme. La division d'examen doit accorder au demandeur la possibilité de produire tout moyen de preuve susceptible d'être pertinent.

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

13.3 Preuve écrite

La preuve écrite peut comprendre la communication de renseignements ou la production d'un document ou d'une déclaration faite sous la foi du serment. Prenons quelques exemples :

Pour réfuter l'objection de défaut d'activité inventive soulevée par l'examinateur, le demandeur peut fournir des renseignements sur les avantages techniques de l'invention. Il peut également produire une déclaration faite par lui-même ou par un témoin indépendant sous la foi du serment, et destinée à montrer que des hommes du métier ont essayé sans succès, pendant longtemps, de résoudre le problème qui fait l'objet de l'invention, ou que l'invention constitue une orientation entièrement nouvelle dans la technique en question.

14. Phase finale de l'examen

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

Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet. Ce texte peut comporter des modifications et des corrections apportées par la division d'examen de sa propre initiative et dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront acceptées par le demandeur. Règle 71(3)

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

est également invité à acquitter la taxe de délivrance et de publication et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, et ce dans un délai de quatre mois. Ce délai ne peut pas être prorogé. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date, la taxe de délivrance et d'impression peut inclure un élément dépendant du nombre de pages, mais qu'en ce qui concerne les demandes déposées à compter du 1er avril 2009 ou entrant dans la phase régionale à compter de cette date, cet élément supplémentaire est dû en tant que partie de la taxe de dépôt (cf. A-III, 13.2).

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

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

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

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

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

Si le texte de la demande de brevet européen servant de base à la délivrance du brevet comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter, dans le délai prévu à la règle 71(3), des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la quinzième, dans la mesure où il ne les a pas déjà acquittées en vertu de la règle 45(1) ou de la règle 162(1) et (2) (cf. A-III, 9). Lorsqu'il y a plus d'un jeu de revendications, seul le jeu comptant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes en application des règles 45(1), 162(1) et (2) ou 71(6).

Règle 74

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

Les Etats contractants qui ont été valablement désignés, le titre de l'invention dans les trois langues officielles de l'OEB, les classes attribuées selon la classification internationale des brevets et le nom du demandeur tel qu'il a été enregistré sont indiqués dans une annexe à la notification établie conformément à la règle 71(3).

Art. 65(1)
Règle 71(10)

La notification émise au titre de la règle 71(3) contient une référence aux pages pertinentes du site Internet de l'OEB où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l'art. 65(1) dans les Etats contractants.

14.2 Délivrance du brevet

Si le demandeur acquitte la taxe de délivrance et de publication et produit la traduction des revendications dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Une fois que toutes les conditions énoncées au point VI, 14.1 sont remplies, il est décidé de délivrer un brevet européen à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées. Règle 71(3) Art. 97(1)

Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 71(3), mais avant la date escomptée de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée. Règle 71(9) Art. 86(1)

Dans le rare cas où l'examen a été accéléré au point que la notification prévue à la règle 71(3) est émise avant que la taxe de désignation ne vienne à échéance, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque la taxe de désignation a été acquittée Le demandeur en est informé. En ce qui concerne les demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 ou les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant dette date, la publication n'est effectuée qu'après le paiement des taxes de désignation et le retrait de la désignation des Etats pour lesquels il n'a pas été acquitté de taxes de désignation (cf. également les points A-III, 11.1 et 11.3). Règle 71(8)

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

14.3 Demande réputée retirée

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

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

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

Cependant, si la notification émise au titre de la règle 71(3) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 94(3), elle constitue "la Règle 137(3)

première notification" au sens de la règle 137(3). Autrement dit, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications ou les dessins (cf. VI, 3.3 en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les modifications). Cependant, la taxe de délivrance et de publication doit être acquittée et la traduction des revendications produite, comme le requiert la règle 71(4), sauf dans le cas où la réponse du demandeur correspond à l'une des exceptions visées au point VI, 14.4.1.

Règle 71(4)

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 137(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 139, et que ces modifications ou corrections concernent les revendications, la requête doit être accompagnée d'une traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite en modification ou soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications déposées. Si le demandeur ne se conforme pas à cette exigence, la demande est réputée retirée (règle 71(7)). Si le demandeur a produit la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées et a acquitté la taxe de délivrance et de publication dans les délais, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié et/ou corrigé.

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

Règle 71(5)

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

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

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

Art. 113(2)

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

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

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

14.4.1 Exceptions aux exigences de la règle 71(4)

En tout état de cause, les exigences de la règle 71(4) relatives au dépôt de la traduction et au paiement des taxes ne s'appliquent pas aux trois situations suivantes, dans lesquelles les changements apportés aux requêtes du demandeur ne constituent pas des modifications au sens de la règle 137(3) :

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

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

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

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

14.5 Reprise de la procédure d'examen

Tant que la décision relative à la délivrance du brevet n'a pas été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification au

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

14.6 Poursuite de la procédure

Art. 121

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

14.7 Remboursement de taxes

Règle 71(5)

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

14.8 Publication du fascicule de brevet

Règle 69

La décision de délivrer le brevet porte la date de la mention de la délivrance du brevet européen et est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques en vue de l'impression du fascicule de brevet.

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

Dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin, l'OEB publie le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications (dans les trois langues officielles) et, le cas échéant, les dessins. Sur la page de garde du fascicule du brevet européen publié figurent notamment les Etats contractants qui sont encore désignés à la date de délivrance (ou dont la désignation a été retirée à l'issue des préparatifs techniques en vue de l'impression).

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

14.9 Retrait avant la publication du fascicule de brevet

Règle 73

Le fascicule du brevet européen n'est pas publié si la demande est retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si la demande est retirée à la fin des préparatifs techniques pour en empêcher la publication, il n'est pas garanti qu'elle ne sera pas publiée. L'OEB s'efforcera néanmoins (en conformité avec les principes énoncés dans la décision J 5/81, JO 4/1982, 155) d'empêcher la publication, en procédant au cas par cas, si, au stade où se trouve la procédure de publication, cela lui est relativement facile. La demande peut être retirée

au moyen d'une déclaration signée ne comportant aucune réserve et formulée sans équivoque (cf. J 11/80, JO 5/1981, 141). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. le renseignement juridique no 8/80, JO 1/1981, 6).

14.10 Certificat

Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l'OEB délivre au titulaire du brevet un certificat attestant que le brevet européen a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat. Une copie du fascicule de brevet est jointe à ce certificat sur requête spéciale déposée dans le délai visé à la règle 71(3). Le titulaire peut demander en outre, moyennant le paiement d'une taxe d'administration, qu'on lui délivre un duplicata du certificat de brevet européen auquel est joint le fascicule de brevet. Pour plus de détails, cf. la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.2). Règle 74

14.11 Bulletin européen des brevets

Si aucun acte d'opposition n'a été versé au dossier du brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, le titulaire du brevet en est informé et il en est fait mention dans le Bulletin européen des brevets (cf. point 1, Art. 1, Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, E.1). S'il s'avère par la suite qu'une opposition a été formée en temps utile, le titulaire du brevet en est averti et un rectificatif est publié dans le Bulletin européen des brevets. Art. 129a)

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 de publication 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 18(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-6
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) et (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) et (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

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). Règle 11(3)

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) à (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 IV, 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) et (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) et (2) Règle 152(1) à (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 (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 IV, 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 D-IV, 1.3.2) ; ou

ii) considérer que l'opposition est recevable et continuer à l'examiner (voir D-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

Règle 79(1) et (2)

Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par l'agent des formalités pour remédier aux irrégularités, conformément à la règle 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.

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 additionnelle 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 V, 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 art. 84 et art. 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), 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 à 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) et (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), 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 de publication 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 de publication 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 doit contenir une référence aux pages pertinentes du site Internet de l'OEB où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l'art. 65(1) dans les Etats contractants.

Règle 82(2) et (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) et 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. Règle 142(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) et (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 art. 52 à 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 et 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.

Règle 95(3)

La notification ci-dessus doit contenir une référence aux pages pertinentes du site Internet de l'OEB où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l'art. 65(1) dans les Etats contractants.

Art. 105ter(2) et (3)

Si le requérant acquitte la taxe 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.

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. 105quater

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. Art.68

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 X, 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

Art. 106(1) 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).

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

PARTIE E

DIRECTIVES RELATIVES AUX QUESTIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

PARTIE E

SOMMAIRE

page

INTRODUCTION **1**

CHAPITRE I NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS **I-1**

1. Notifications I-1
   - 1.1 Généralités I-1
   - 1.2 Nombre de notifications I-1
   - 1.3 Forme des décisions, notifications et communications I-1
2. Signification I-1
   - 2.1 Généralités I-1
   - 2.2 Modalités de la signification I-2
   - 2.3 Signification par la poste I-2
   - 2.4 Signification au mandataire ou au représentant I-2
   - 2.5 Vices de la signification I-3

CHAPITRE II PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE DOCUMENTS **II-1**

1. Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement II-1
2. Modifications effectuées au moyen de copies II-1
3. Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie et modifications effectuées par une partie à l'OEB II-1

CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE **III-1**

1. Généralités III-1
2. Procédure orale à la requête d'une partie III-1
3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale III-1
4. Procédure orale d'office III-2
5. Préparation de la procédure orale III-2
6. Citation à la procédure orale III-3
7. Demande de report de la procédure orale III-3
8. Déroulement de la procédure orale III-3
   - 8.1 Publicité de la procédure III-3
   - 8.2 Conduite de la procédure orale III-4
   - 8.3 Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie III-4
   - 8.4 Ouverture de la procédure quant au fond III-5
   - 8.5 Exposé des parties III-5
   - 8.6 Faits, preuves ou modifications présentés tardivement III-6
   - 8.7 Examen des faits et de la situation juridique III-8
   - 8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions III-8
   - 8.9 Clôture de la procédure orale III-9
9. Prononcé de la décision III-9
10. Procès-verbal de la procédure orale III-10
    - 10.1 Exigences quant à la forme III-10

10.2 Contenu du procès-verbal III-11

CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE IV-1

1. Instruction par les instances de l'OEB IV-1
   1.1 Généralités IV-1
   1.2 Mesures d'instruction IV-1
   1.3 Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition IV-2
   1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction IV-3
   1.5 Citation des parties, témoins et experts IV-3
   1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts IV-4
      1.6.1 Généralités IV-4
      1.6.2 Témoins et experts non cités IV-4
      1.6.3 Information des personnes devant être entendues IV-4
      1.6.4 Audition individuelle des témoins IV-4
      1.6.5 Questions concernant la personne IV-5
      1.6.6 Questions concernant les faits IV-5
      1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions IV-5
   1.7 Procès-verbal IV-5
   1.8 Commission d'experts IV-6
      1.8.1 Décision concernant la forme de l'avis IV-6
      1.8.2 Récusation de l'expert IV-6
      1.8.3 Mandat de l'expert IV-6
   1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction IV-6
   1.10 Droits des témoins et experts IV-7
      1.10.1 Frais de déplacement et de séjour IV-7
      1.10.2 Manque à gagner, honoraires IV-7
      1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts IV-7
2. Conservation de la preuve IV-8
   2.1 Conditions IV-8
   2.2 Requête en conservation d'une preuve IV-8
   2.3 Compétence IV-8
   2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction IV-8
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants IV-9
   3.1 Coopération judiciaire IV-9
   3.2 Mesures d'instruction IV-9
      3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante IV-9
      3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente IV-9
   3.3 Commissions rogatoires IV-9
   3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes IV-10
   3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction IV-10
   3.6 Preuves réunies par une personne désignée par les autorités judiciaires compétentes IV-10
4. Appréciation des moyens de preuve IV-10
   4.1 Généralités IV-10
   4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin IV-10
   4.3 Appréciation de la déposition des parties IV-11
   4.4 Appréciation d'un rapport d'expert IV-11
   4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux IV-12

CHAPITRE V DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE V-1

1. Utilisation d'une des langues officielles V-1
2. Langue de l'un des États contractants ou autre langue V-1
3. Dérogations aux points 1 et 2 V-1
4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction V-1
5. Langue utilisée par les agents de l'OEB V-2
6. Langue utilisée dans le procès-verbal V-2

CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE TIERS VI-1

1. Examen d'office VI-1
   - 1.1 Généralités VI-1
   - 1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits VI-1
2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués tardivement VI-1
3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations VI-2

CHAPITRE VII INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE VII-1

1. Interruption VII-1
   - 1.1 Cas d'interruption VII-1
   - 1.2 Reprise de la procédure VII-1
     - 1.2.1 Reprise des délais VII-2
   - 1.3 Instance compétente VII-2
2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance VII-2
3. Sursis à statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours VII-2

CHAPITRE VIII DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN INTEGRUM VIII-1

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai VIII-1
   - 1.1 Fixation des délais VIII-1
   - 1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE VIII-1
   - 1.3 Délais à fixer librement VIII-2
   - 1.4 Calcul des délais VIII-2
   - 1.5 Effet du changement de la date de priorité VIII-2
   - 1.6 Prorogation d'un délai VIII-2
   - 1.7 Pièces reçues tardivement VIII-3
   - 1.8 Inobservation des délais VIII-4
   - 1.9 Perte d'un droit VIII-4
     - 1.9.1 Cas de perte d'un droit VIII-4
     - 1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit VIII-4
     - 1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit VIII-4
2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum VIII-5
   - 2.1 Requête en poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen VIII-5
   - 2.2 Restitutio in integrum VIII-5
     - 2.2.1 Généralités VIII-5
     - 2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant VIII-6

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum VIII-6
2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas VIII-6
2.2.5 Requête en restitutio in integrum VIII-7
2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties VIII-7
2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum VIII-7
3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen VIII-7
4. Traitement accéléré des oppositions VIII-8
5. Accélération de la procédure devant les chambres de recours VIII-8
6. Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet VIII-8
6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation VIII-8
6.2 Retrait de la revendication de priorité VIII-8
6.3 Déclaration de retrait VIII-9
6.4 Renonciation au brevet VIII-9

CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) IX-1

1. Généralités IX-1
2. L'OEB, office récepteur IX-2
3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA) IX-3
3.1 Généralités IX-3
3.2 Limitations IX-4
4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) IX-4
4.1 Généralités IX-4
4.2 Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) IX-5
5. L'OEB, office désigné IX-5
5.1 Généralités IX-5
5.2 Communication à l'OEB, office désigné IX-6
5.3 Publication de la traduction de la demande internationale IX-6
5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne IX-7
5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB IX-7
5.6 Révision par l'OEB, office désigné IX-7
5.7 Examen et traitement IX-7
5.8 Inspection publique IX-8
6. L'OEB, office élu IX-8
6.1 Généralités IX-8
6.2 Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond IX-8
6.3 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER) IX-9
6.3.1 Résultats de tests comparatifs IX-9
6.3.2 Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond IX-9
6.3.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond IX-10
6.4 Inspection publique IX-10

CHAPITRE X DÉCISIONS X-1

1. Fondement des décisions X-1
1.1 Généralités X-1
1.2 Exemples X-1
2. Observation des délais X-1
3. Texte faisant foi X-2
4. Formulation par écrit X-2
4.1 Généralités X-2

4.2 Dispositif X-3
4.3 Exposé des faits et conclusions X-3
4.4 Décision rendue en l'état du dossier X-4
5. Exposé des motifs X-4
6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires X-6
7. Autorité des décisions des chambres de recours dans la même affaire X-6
8. Indication des voies de recours X-7
9. Signification X-7
10. Rectification d'erreurs dans les décisions X-7

CHAPITRE XI RECOURS XI-1

1. Effet suspensif XI-1
2. Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-cI XI-1
3. Recours formé contre la répartition des frais XI-1
4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais XI-1
5. Personnes admises à former un recours et parties à la procédure XI-1
6. Délai et forme XI-1
7. Révision préjudicielle XI-2
7.1 Généralités XI-2
7.2 Renvoi devant la chambre de recours XI-3
7.3 Remboursement de la taxe de recours XI-3
8. Règlements de procédure des instances du second degré XI-3

CHAPITRE XII REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPÉEN XII-1

1. Généralités XII-1
2. Etendue de l'avis technique XII-1
3. Composition et tâches de la division d'examen XII-2
3.1 Composition XII-2
3.2 Tâches XII-2
4. Langue utilisée XII-2
5. Procédure XII-3
5.1 Vérification par l'agent des formalités XII-3
5.2 Examen préliminaire XII-3
5.3 Retrait de la requête XII-3
5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique XII-3
5.5 Inspection publique XII-3
5.6 Comparution devant le tribunal national XII-4

CHAPITRE XIII INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSFERTS, LICENCES ET AUTRES DROITS, ETC. XIII-1

1. Transfert de la demande de brevet européen XIII-1
2. Transfert du brevet européen XIII-1
3. Licences et autres droits XIII-1
4. Changement de nom XIII-2

INTRODUCTION

La partie E contient les directives relatives aux mesures procédurales qui, sous réserve que cela soit autorisé par la CBE, peuvent être prises, sans différences importantes, à divers stades de la procédure dans le cadre de l'examen des demandes de brevets européens et des brevets européens. L'attention est également attirée sur l'art. 125, qui énonce qu'"en l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'OEB prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants."

A l'exception du chapitre IX, la partie E ne s'applique pas, sauf indication contraire, aux demandes internationales traitées par l'OEB conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

CHAPITRE I

NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

1. Notifications

1.1 Généralités

Il convient d'envoyer une notification notamment dans les cas suivants :

i) lorsque des irrégularités doivent être notifiées à l'une des parties, le cas échéant en liaison avec une invitation à remédier aux irrégularités, par exemple conformément à la règle 55, aux règles 58-59, à la règle 64(1), à la règle 77(2), à la règle 95(2) ou à la règle 108(2),

ii) lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie à donner son avis sur des questions déterminées ou à produire des documents, des preuves, etc...,

iii) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas échéant, il pourrait l'être sous une forme modifiée ou plus limitée,

iv) lorsqu'il y a lieu de notifier aux parties des informations relatives à la conduite de la procédure, par exemple conformément à la règle 14(2) et (3), à la règle 35(4), ou à la règle 142(2) et (3),

v) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. III, 5), ou

vi) lorsqu'une décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf X 1).

1.2 Nombre de notifications

Etant donné que chaque notification peut entraîner une prolongation de la procédure, il conviendra de veiller à réduire au maximum le nombre de ces notifications. Si une notification s'avère indispensable, elle traitera de tous les points devant être examinés ou susceptibles de revêtir de l'importance au stade de la procédure en question, par exemple,la préparation d'une procédure orale ou d'une décision.

1.3 Forme des décisions, notifications et communications

Toute décision, notification ou communication de l'OEB doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable. Si ces documents sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées. Règle 113(1) et (2)

2. Signification

2.1 Généralités

L'OEB signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par Art. 119 Règles 125 et 126

d'autres dispositions de la CBE ou prescrite par le Président de l'OEB. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Les significations prévues dans les procédures devant l'OEB doivent porter soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'OEB, soit sur unimprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

2.2 Modalités de la signification

Règle 125(2)
Règle 125(3)
Règle 127

Les significations sont faites par la poste, par remise dans les locaux de l'OEB, par publication ou par les moyens techniques de communication et dans les conditions d'utilisation que détermine le Président de l'OEB. De plus amples détails sur la signification figurent dans les règles 126 à 129. La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant dont relève le destinataire doit être faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

2.3 Signification par la poste

Règle 126

Les notifications se font habituellement par la poste. Les décisions qui font courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'OEB prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification doivent être signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée. Jusqu'à présent, le Président de l'OEB n'a pas désigné d'autres pièces pour lesquelles il faut utiliser le courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

La signification est réputée faite même si la lettre a été refusée.

Le droit applicable pour les autres questions relatives à la signification, p.ex. la question de savoir si la remise à une autre personne que le destinataire vaut signification à ce dernier, est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite.

2.4 Signification au mandataire ou au représentant

Règle 130

Si un mandataire a été désigné, c'est à lui que les significations doivent être faites. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux. Si plusieurs personnes sont codemandeurs ou cotitulaires d'un brevet, ou qu'elles sont intervenues conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention, et qu'elles n'ont pas désigné de représentant commun, il suffit que la signification soit faite à l'une d'entre elles, à savoir à celle qui est désignée à la règle 151. Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d'une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.

2.5 Vices de la signification

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l'OEB n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été régulièrement signifiée ou si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'OEB prouve qu'elle a été reçue. Si l'OEB n'est pas en mesure de prouver la date de la signification, une lettre adressée par le destinataire lui-même et dans laquelle celui-ci indique la date de réception est par exemple acceptée comme preuve. Si, dans sa réponse, le destinataire indique qu'il a reçu le document sans mentionner la date de réception, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle la réponse a été rédigée. Règle 125(4)

CHAPITRE II

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE DOCUMENTS

1. Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet peut être modifié dans les limites fixées à l'art. 123(2) et (3). (En ce qui concerne les conditions à respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2, C-VI, 5 et D-V, 6.) Ces modifications se font généralement par le dépôt des pièces faisant défaut ou de pages de remplacement. Lorsque des pages de remplacement sont déposées, le demandeur ou le titulaire du brevet doit, dans un souci d'économie de procédure, identifier clairement toutes les modifications effectuées et indiquer sur quels passages de la demande initiale ces modifications sont fondées.

2. Modifications effectuées au moyen de copies

Les modifications, notamment celles qui concernent la description et les revendications, peuvent être effectuées au moyen de copies, et ce de la manière suivante :

l'examinateur ou l'agent des formalités peut, lorsqu'il le juge opportun, noter sur une copie d'une ou de plusieurs pages des pièces à modifier des propositions sur la façon dont les modifications peuvent être apportées, de manière à ce qu'il soit tenu compte des objections soulevées. Cette copie annotée (et non les documents de travail qui restent dans le dossier) est transmise au demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'opposition, au titulaire du brevet et aux autres parties en même temps que la notification exposant les objections. Cette notification non seulement attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur les objections formulées et l'invite à prendre position ou à produire des modifications dans un certain délai, mais elle l'invite également à déposer à nouveau et en même temps la copie mentionnée et - comme solution de rechange au dépôt de pages de remplacement - à indiquer sur cette copie, bien en retrait des observations de l'examinateur (de préférence sous forme dactylographiée et d'une façon bien lisible après reproduction) les éventuelles modifications à apporter aux pages concernées. Les opposants peuvent également être invités à prendre position de cette manière.

Les parties peuvent également déposer d'elles-mêmes des copies d'une ou de plusieurs pages portant des modifications. Le dépôt de pièces entièrement redactylographiées ne devrait normalement pas être autorisé, pour des raisons d'économie de procédure,dans la mesure où il sera nécessaire de vérifier si ces pièces correspondent aux pièces originales (cf. T 113/92, non publiée au JO). Des pages de remplacement ne doivent être déposées que lorsque les modifications sont si nombreuses qu'elles affectent la clarté des copies. Ces pages peuvent dans ce cas être également demandées d'office par l'examinateur.

3. Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie et modifications effectuées par une partie à l'OEB

Le cas échéant, des pièces comportant des irrégularités peuvent, à la demande d'une partie, être également modifiées par le service compétent

de l'OEB. Cela sera le cas lorsque les modifications sont minimes, par exemple, lorsque des indications omises doivent être ajoutées sur la requête en délivrance et que le nombre total de ces modifications n'est pas trop important, ou lorsque des pages ou des alinéas entiers sont à supprimer. Ces modifications, qui doivent être effectuées par l'OEB, devraient être groupées en listes par la partie intéressée. Cette procédure s'applique également pour les modifications peu importantes à apporter aux dessins, par exemple lorsqu'il s'agit de modifier un numéro de référence ou de supprimer une ou plusieurs figures (en ce qui concerne la suppression de certains numéros de référence par suite de la modification de la description, cf. C-II, 4.8). Lorsqu'il s'agit de modifications de dessins compliquées et difficiles à effectuer, la partie concernée, soit, en règle générale, le demandeur ou le titulaire du brevet, doit présenter des feuilles de remplacement. Une partie peut également effectuer elle-même des modifications à l'OEB, par exemple à l'occasion de la signature de pièces.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ORALE

1. Généralités

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de l'art. 116. Il ne s'agit donc pas ici d'entrevues ou d'entretiens téléphoniques informels tels qu'il s'en présente dans la procédure d'examen et les procédures de limitation/révocation (cf. C-VI, 6). Ces entrevues ou entretiens téléphoniques ne sont pas admis, eu égard à la règle 81(2), dans la procédure d'opposition qui intéresse plusieurs parties, à moins qu'ils ne portent sur des questions n'affectant pas les intérêts des autres parties, par exemple dans la procédure d'examen de la recevabilité d'une opposition,dès lors que cette procédure ne se déroule qu'entre l'OEB et l'opposant concerné.

La procédure orale se déroule devant l'instance compétente, par exemple devant l'agent des formalités, à la section de dépôt, et devant la division au complet, dans la procédure d'examen ou d'opposition. Art. 18(2) Art. 19(2)

2. Procédure orale à la requête d'une partie

Si, au cours de la procédure, une partie requiert la tenue d'une procédure orale, l'instance compétente est tenue de faire droit à cette requête. L'OEB ne signalera pas à la partie concernée qu'elle a ce droit, mais attend d'elle, si elle n'obtient pas satisfaction auprès de l'instance compétente,qu'elle requière une procédure orale (si elle le désire) avant qu'une décision ne soit prise. Art. 116(1)

Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. Si la section de dépôt ne juge pas nécessaire de tenir une procédure orale, elle doit en informer le demandeur (J 16/02). Art. 116(2)

C'est l'instance compétente qui fixe la date de la procédure orale, laquelle ne doit avoir lieu que lorsque les questions à traiter sont devenues suffisamment claires (cf. III, 5).

Si l'instance compétente estime que les moyens invoqués par écrit lui permettent de statuer et si elle envisage de prendre une décision (par exemple conformément à l'art. 97, à l'art. 101 ou à l'art. 105ter) qui répond entièrement à la requête sur le fond présentée par la ou les parties ayant requis la tenue de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les parties intéressées et de leur demander si elles maintiennent également leur requête en procédure orale dans le cas où la décision fait droit à leur requête sur le fond. Cela ne s'applique pas si la partie concernée a indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale à titre subsidiaire seulement, pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête sur le fond. Si la requête n'est pas expressément retirée, une procédure orale doit avoir lieu.

3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale

L'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes. Art. 116(1)

Les procédures orales, notamment dans la procédure d'opposition, doivent permettre de discuter définitivement de toutes les questions soulevées et se terminent normalement par une décision prononcée oralement. La division est liée par cette décision une fois qu'elle a été prononcée, et elle ne peut pas rouvrir la procédure pour permettre le dépôt de nouveaux moyens ou la prise en compte de nouveaux faits (cf. les deux derniers paragraphes du point VI, 2). De nouveaux moyens invoqués ne peuvent être examinés que si la division, au cours de la procédure orale, n'a pas prononcé de décision, mais a décidé de poursuivre la procédure par écrit. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la division d'examen fait savoir qu'elle envisage de délivrer un brevet (ou de limiter un brevet délivré au cours d'une procédure de limitation), sur la base des documents déposés durant la procédure orale.

Par conséquent, il n'y a généralement pas lieu, dans la procédure d'examen, de limitation ou d'opposition, de tenir une nouvelle procédure orale, par exemple lorsque l'une des parties entend développer à nouveau sous un autre éclairage des faits déjà invoqués au cours de la procédure, avant ou pendant la première procédure orale. Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'issue de la procédure orale et si, après la procédure orale, l'objet de la procédure change, par exemple lorsque de nouvelles preuves ont été admises dans la procédure après la procédure orale initiale, il convient en règle générale de tenir une nouvelle procédure orale si une requête en ce sens est présentée (cf. T 194/96, non publiée au JO).

4. Procédure orale d'office

Art. 116(1)

L'instance compétente de l'OEB peut également, si elle le juge utile, convoquer une procédure orale sans qu'une partie en ait fait la demande.

Une procédure orale ne sera généralement utile que si, après une tentative de clarification par écrit, des questions décisives restent encore en suspens, ou s'il subsiste des incertitudes qu'un débat oral avec la ou les parties permettrait d'élucider d'une façon plus rationnelle ou plus sûre, ou s'il est nécessaire de procéder à une mesure d'instruction dans le cadre d'une procédure orale (cf. IV, 1.3 et 1.6.1). A cet égard, l'instance compétente veillera à tenir compte du principe de l'économie de la procédure, car les procédures orales occasionnent des frais à l'OEB comme aux parties.

5. Préparation de la procédure orale

Le but de toute procédure orale devrait être d'élucider si possible toutes les questions restant encore à trancher avant qu'une décision ne puisse être prise. Il convient donc de préparer soigneusement la procédure après avoir examiné toutes les pièces versées au dossier et de choisir ensuite la date la plus appropriée pour le déroulement de la procédure orale.

Dans la mesure où il estime que certaines questions décisives doivent faire l'objet d'un débat, l'OEB sera souvent bien avisé de le notifier au préalable à la ou aux parties et, le cas échéant, d'inviter une ou plusieurs des parties à présenter des observations écrites et à produire des preuves, s'il y a lieu. Les parties peuvent produire d'elles-mêmes des preuves à l'appui des arguments qu'elles ont avancés. Toutefois, lorsque ces preuves auraient dû être produites à un stade antérieur, par exemple, pendant la procédure d'opposition, dans les cas mentionnés aux points D-IV, 1.2.2.1 v) et 5.4, il appartient à l'instance compétente de décider si

les preuves produites tardivement doivent être admises (cf. VI, 2). Les observations éventuelles devraient parvenir à l'instance compétente suffisamment à temps pour qu'elle puisse les transmettre aux autres parties au plus tard un mois avant la procédure orale. Le délai imparti pour la présentation d'observations sera calculé en conséquence, notamment si l'invitation à présenter des observations n'est émise qu'au moment de la citation à la procédure orale.

6. Citation à la procédure orale

Toutes les parties doivent être dûment citées à la procédure orale. La citation, qui doit être signifiée, doit mentionner l'objet ainsi que le jour et l'heure de la procédure orale. Règle 115(1) Art. 119

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire. Cette notification comporte normalement l'avis provisoire et non contraignant de la division et fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE (cf. également D-VI, 3.2). Règle 116(1)

La citation doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Elle doit également préciser qu'en cas de non-comparution d'une partie dûment citée, la procédure peut être poursuivie en son absence. Règle 115(1)

Dans la procédure d'opposition, la procédure orale se déroulera généralement en une seule séance, même lorsque des procédures orales ont été demandées sur la base de motifs d'opposition entièrement différents.

7. Demande de report de la procédure orale

Une demande de report de la procédure orale ne pourra être admise que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date (cf. T 1088/99 (JO 12/2002, 568), T 300/04, J 4/03 et T 178/03). La requête en fixation d'une autre date doit être présentée dès que possible après la survenance de tels motifs. Elle doit être accompagnée d'un exposé suffisant des motifs (cf. communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1er septembre 2000, JO 10/2000, 456).

8. Déroulement de la procédure orale

8.1 Publicité de la procédure

La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique. Art. 116(3)

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision (cf. III, 9), est publique devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de la division d'opposition, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Cela pourrait par exemple être le cas si l'une des parties veut faire état, à l'appui des moyens qu'elle a invoqués, des chiffres de vente ou d'autres secrets d'une entreprise. Le huis clos sera généralement limité à l'exposé de telles informations. Art. 116(4)

8.2 Conduite de la procédure orale

La procédure orale est dirigée, devant la section de dépôt, par l'agent des formalités et, devant la division d'examen ou d'opposition, par le président de la division concernée.

Il incombe à la personne qui dirige la procédure orale non seulement de maintenir l'ordre, mais également de conduire la procédure tant en ce qui concerne la forme que le fond.

L'agent qui dirige la procédure fait en sorte notamment que tous les points essentiels pour la décision à prendre qui sont encore litigieux ou obscurs, et dont la liste aura été, le cas échéant, préalablement dressée, soient examinés, et que la ou les parties puissent prendre position à leur sujet.

Par ailleurs, la procédure orale doit être dirigée avec suffisamment d'autorité pour que l'exposé des parties et la discussion ne traînent pas en longueur et que le débat ne dévie pas sur des sujets sans intérêt pour la décision à prendre. Toute répétition sera évitée dans la mesure du possible. En particulier, il n'est pas nécessaire de lire in extenso les pièces parvenues en temps opportun à l'instance compétente et à la ou aux parties et qui font déjà partie du dossier. Il suffit d'y faire référence au besoin.

8.3 Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie

L'agent qui dirige la procédure fait relever l'identité des personnes présentes et, le cas échéant, vérifier leurs pouvoirs avant le début de la procédure orale. Les parties ainsi que leurs mandataires doivent décliner leur identité, sauf si l'agent qui dirige la procédure ou un ou plusieurs membres de la division d'examen ou de la division d'opposition les connaît. Si des parties ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées, il convient de vérifier si elles ont été dûment citées. La procédure orale est alors déclarée ouverte.

L'agent qui dirige la procédure présente les parties en présence. Il fait dresser procès-verbal de l'identité des personnes participant à la procédure et établit en quelle qualité elles comparaissent. Ces opérations ou constatations doivent être inscrites au procès-verbal (cf. III, 10).

Si une partie qui n'a pas comparu n'a pas été citée dans les formes requises, il convient de le noter dans le procès-verbal, de clore la procédure et de fixer une date pour une nouvelle procédure orale.

Règle 115(2) Si une partie régulièrement citée devant l'OEB à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence, dans la mesure où une partie ne doit pas pouvoir, par sa simple absence, retarder le prononcé d'une décision.

Art. 104(1) Toutefois, si une requête en report de la procédure orale a été présentée (cf. III, 7) et que cette requête soit admissible, la procédure orale est reportée et une nouvelle date est fixée. Si cette requête n'a pas été présentée en temps utile du fait de la négligence de la partie intéressée, la procédure peut, selon le cas, également être reportée. Dans la procédure d'opposition, il se peut qu'une décision doive alors être prise au sujet de la répartition des frais (cf. D-IX, 1.4).

Lorsque des faits ou moyens de preuve nouveaux sont présentés au cours d'une procédure orale inter partes à laquelle une partie n'a pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement citée, il faut examiner en

premier lieu s'il peut ne pas être tenu compte de ces faits ou de ces preuves (art. 114(2) ; cf. également III, 8.6 et VI, 2).

Conformément à l'avis G 4/92 (JO 3/1994, 149), si de nouveaux faits sont pris en considération, une décision ne peut pas être rendue sur la base de ces faits à l'encontre de la partie absente à la fin de la procédure orale.De plus, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être utilisés contre la partie absente que s'ils ont été préalablement annoncés et s'ils ne font que confirmer les allégations antérieures de la partie qui les invoque. Toutefois, de nouveaux arguments peuvent être utilisés à tout moment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels la décision se fonde.

Autrement dit, ce que la Grande Chambre de recours a exclu, dans son avis G 4/92, c'est la possibilité de rendre une décision à l'encontre de la partie absente lorsque la procédure orale prend une tournure inattendue qui change le cadre de droit et de fait de l'affaire d'une manière imprévisible (cf. T 414/94, non publiée au J.O.)

Il n'est pas possible de considérer qu'une partie absente est prise au dépourvu si, au cours de la procédure orale, la partie adverse tente de réfuter des objections soulevées avant la procédure orale. En particulier, la présentation au cours de la procédure orale d'un jeu de revendications plus restreintes et/ou modifiées quant à la forme dans le but de surmonter les objections de l'opposant ne saurait être considérée comme un "fait nouveau" (cf. T 133/92 et T 202/92, non publiées au JO). Il n'est pas non plus surprenant que l'on examine si des revendications modifiées sont recevables et si elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 123(2) et (3) (cf. T 341/92, JO 6/1995, 373).

Dans le cas particulier où un opposant est absent, si un nouvel état de la technique invoqué pour la première fois durant la procédure orale est susceptible de faire obstacle au maintien du brevet contesté, il peut être pris en considération malgré l'absence de l'opposant, étant donné qu'il est favorable à ce dernier (cf. T 1049/03, non publiée au J.O.).

8.4 Ouverture de la procédure quant au fond

Dans la mesure où cela semble nécessaire, l'agent qui dirige la procédure fait un exposé sur l'état de la procédure et indique les principaux points qui paraissent litigieux d'après le contenu du dossier. Dans la procédure d'examen ou d'opposition, cette tâche peut également être accomplie par le premier examinateur.

8.5 Exposé des parties

Après cette introduction, la parole est donnée à la ou aux parties pour qu'elles exposent leur cause et qu'elles présentent et motivent leur requête. En règle générale, chaque partie n'est autorisée à faire qu'un seul exposé détaillé.

Dans la procédure d'opposition, ce sont généralement les opposants qui parlent les premiers, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Lorsqu'il y a plusieurs opposants, il peut s'avérer opportun de donner la parole au titulaire du brevet après l'exposé de chaque opposant. Il convient d'offrir aux opposants et au titulaire du brevet la possibilité de répondre à l'exposé de l'autre partie pour conclure.

La ou les parties peuvent préparer leur exposé par écrit, mais elles devraient le présenter, dans toute la mesure du possible, sans consulter leurs notes. Des passages de pièces déjà versées au dossier et auxquelles il est fait référence ne seront lus que dans la mesure où il importe d'en citer le contenu littéral.

Une personne non habilitée à représenter des parties à des procédures devant l'OEB conformément à l'art. 133 et à l'art. 134 peut être autorisée à faire un exposé dans le cadre d'une procédure orale, dès lors que la personne en question accompagne le mandataire agréé d'une partie. Un tel exposé ne peut cependant être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de la division d'examen ou d'opposition, autorisation qui est laissée à l'appréciation de cette dernière. Dans une procédure d'opposition, la division d'opposition doit, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, vérifier si (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412) :

i) la partie au nom de laquelle la personne doit effectuer un exposé a présenté une requête en ce sens ;

ii) la partie qui a présenté la requête a indiqué le nom de la personne, l'objet de l'exposé, et à quel titre la personne en question est qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet ;

iii) la requête a été formulée suffisamment tôt avant la procédure orale ;

iv) dans le cas où la requête a été présentée tardivement, il existe des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu'il y soit fait droit, ou si toutes les parties adverses acceptent que l'exposé soit effectué ;

v) l'exposé est effectué sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Si aucune des conditions posées au point iv) n'est remplie, toute requête tardive doit être rejetée. Le délai servant de référence lorsqu'il s'agit de déterminer si une requête a été présentée tardivement est celui fixé dans la citation conformément à la règle 116.

Lorsqu'une partie est représentée non pas par un mandataire agréé, mais par un employé mandaté, les règles applicables à l'égard des personnes accompagnant cet employé sont les mêmes.

Les parties ne sont pas considérées comme des personnes accompagnant le mandataire agréé au sens de la décision G 4/95 (JO 7/1996, 412 (cf. T 621/98, non publiée)). Elles ont le droit de faire un exposé lors d'une procédure orale, en vertu de leur qualité de partie à la procédure.

8.6 Faits, preuves ou modifications présentés tardivement

Concernant les faits et les preuves qui ne sont pas présentés en temps utile ou les arguments invoqués tardivement au cours de la procédure en général, cf. le point VI, 2. En ce qui concerne les faits et preuves non produits pendant le délai d'opposition, cf. D-IV, 1.2.2.1 v).

Règle 116(1)

La règle 116(1), qui est une disposition d'application de l'art. 114(2) arrêtée par suite du développement de la jurisprudence relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division d'examen ou d'opposition est libre de ne pas prendre en considération de

nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la date indiquée dans la citation visée à la règle 116, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications qui rendent pertinent un nouveau document ; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)). Ce serait également le cas lorsqu'un nouveau motif d'opposition est introduit au cours de la procédure orale : l'opposant doit toujours avoir le droit d'être entendu, même si les arguments portent sur un motif d'opposition produit tardivement et sur de nouveaux arguments et preuves s'y rapportant (T 117/02).

La règle 116(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet qui produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 116(1) impose aux parties qui présentent de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas également, la division est libre de ne pas prendre en considération les modifications, au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)). Règle 116(2)

De même, le titulaire du brevet doit toujours avoir la possibilité de présenter des modifications destinées à répondre à des objections soulevées par la division, qui s'écartent d'une opinion signifiée précédemment (T 273/04).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division doit en premier lieu examiner si, **de prime abord**, les faits invoqués et les preuves produites tardivement (cf. VI, 2) sont pertinents ou si les modifications présentées tardivement sont admissibles. Si ces faits et preuves ne sont pas pertinents ou si ces modifications ne sont manifestement pas admissibles, ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux moyens, la division examine ensuite **l'aspect de l'économie de la procédure**, s'il y a **éventuellement abus de procédure** (par exemple, une des parties retarde manifestement le cours de la procédure) et si l'on **peut raisonnablement demander** aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible. Règle 116(1), (2)

En ce qui concerne **l'économie de la procédure,** lorsque les faits invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais donneraient lieu à une suspension prolongée ou à un ajournement de la procédure, la division peut décider de ne pas admettre ces faits ou preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le témoin réside à l'étranger et doit être recherché ou que de longs essais sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi reporter la procédure et, ce faisant, avoir à examiner la question de la répartition des frais dans la procédure d'opposition (art. 104).

Un exemple d'**abus de procédure** serait que le titulaire du brevet dépose à bref délai une multitude de requêtes subsidiaires qui ne résultent pas du déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement un usage antérieur public émanant de lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 1994, 464).

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent être entendues à ce sujet. Si la division d'opposition accepte d'inclure de nouveaux faits ou de nouvelles preuves dans la procédure et si les autres parties n'ont pas eu assez de temps pour les examiner, la division d'opposition doit donner à ces parties la possibilité d'examiner ces faits et preuves lorsque leur compréhension ne présente aucune difficulté majeure, le cas échéant en suspendant brièvement la procédure orale. Si cela n'est pas faisable, il convient de donner aux autres parties, si elles le demandent, la possibilité de se prononcer au cours de la procédure qui fait suite à la procédure orale, le cas échéant au cours d'une nouvelle procédure orale.Toutefois, la procédure orale ne devrait si possible pas être ajournée. Dans la mesure où cela est possible, il convient également, avant la procédure orale, d'informer en temps utile la division d'opposition et les autres parties des commentaires juridiques, des décisions, par exemple d'une chambre de recours, et des rapports établis sur les décisions des tribunaux qui seront invoqués au cours de la procédure orale. Néanmoins, ces pièces peuvent être citées ou produites seulement au cours de la procédure orale si la division d'opposition donne son accord après avoir interrogé les parties.

En ce qui concerne les frais que les parties devront éventuellement supporter du fait d'une présentation tardive de faits ou de preuves, cf. D-IX, 1.4.

8.7 Examen des faits et de la situation juridique

Il est procédé avec la ou les parties à l'examen des questions techniques ou juridiques qui sont essentielles pour la décision et qui, après l'exposé des parties, semblent n'avoir pas encore été suffisamment clarifiées, paraissent contradictoires ou insuffisamment approfondies. En outre, lorsque cela s'avère nécessaire, il y a lieu de s'assurer que les requêtes de la ou des parties sont pertinentes et que le demandeur ou le titulaire du brevet formule ses revendications comme il convient.

Si la division d'examen ou d'opposition constate qu'un élément serait brevetable si les revendications étaient limitées ou modifiées, elle devrait en aviser le demandeur ou le titulaire du brevet et lui permettre de présenter sur ce point des revendications modifiées.

Lorsque l'instance compétente veut s'écarter de l'appréciation juridique dont les parties avaient connaissance jusque-là ou d'une opinion juridique prédominante, ou lorsque, par exemple au cours d'une délibération de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. III, 8.9), les faits et les preuves déjà mentionnés dans la procédure lui apparaissent sous un jour nouveau, de sorte que l'affaire prend un tour sensiblement différent, elle en avise également les parties.

8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions

Le président autorise chaque membre de la division d'examen ou de la division d'opposition, s'il en exprime le désir, à poser des questions. Il peut fixer le moment auquel ces questions pourront être posées.

Au cours de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux parties en rapport avec leur exposé ou dans le cadre de l'examen des faits et de la situation juridique. Par ailleurs,lorsqu'une mesure d'instruction est exécutée dans le cadre de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux témoins, parties et experts entendus.

En ce qui concerne le droit des parties à poser des questions, cf. IV, 1.6.7.

8.9 Clôture de la procédure orale

Lorsqu'elle estime que la cause a été suffisamment examinée, l'instance compétente doit décider de la suite de la procédure. Si elle se compose de plusieurs membres, comme c'est le cas pour la division d'examen ou pour la division d'opposition, ceux-ci doivent, si nécessaire, délibérer en l'absence des parties. Si la délibération fait apparaître de nouveaux points de vue qu'il faut examiner en posant d'autres questions, il est possible de reprendre la procédure. Ensuite, l'agent qui dirige la procédure peut prononcer la décision de l'instance. Sinon, il informe les parties de la manière dont la procédure sera poursuivie, puis il clôt la procédure orale.

Si l'instance est liée par la décision qu'elle prend sur les questions de fond (cf. III, 9), elle peut néanmoins, après réflexion, informer les parties qu'elle a l'intention de procéder différemment de ce qu'elle avait annoncé pour la suite de la procédure.

Dans la suite de la procédure, l'instance peut, par exemple, émettre une nouvelle notification, imposer certaines obligations à l'une des parties, ou informer les parties qu'elle envisage de délivrer ou de maintenir le brevet sous une forme modifiée. En ce qui concerne le prononcé d'une décision dans ce dernier cas, cf. III, 9.

Si le brevet doit être délivré ou maintenu sous une forme modifiée, il convient, dans toute la mesure du possible, d'arrêter le texte modifié avec les parties à la procédure orale. Par contre, si la division d'examen ou la division d'opposition indique au cours de la procédure orale qu'elle serait disposée à délivrer ou à maintenir sous une forme modifiée un brevet européen à condition qu'il soit procédé à certaines modifications qui ne pouvaient pas être prévues d'après l'état du dossier avant le déroulement de la procédure orale, un délai, en règle générale de deux à quatre mois, sera accordé au demandeur ou au titulaire du brevet pour qu'il puisse déposer les modifications en cause. Si le demandeur ou le titulaire du brevet ne dépose pas ces modifications, la demande de brevet est rejetée ou bien le brevet est révoqué.

9. Prononcé de la décision

L'agent qui dirige la procédure prononce la décision en donnant lecture du dispositif (cf. III, 8.9 et X, 4). Règle 111(1), (2)

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit:

"La demande de brevet ... est rejetée" ou

"L'opposition formée contre le brevet ... est rejetée" ou

"Le brevet ... est révoqué" ou

"Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet lors de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention" ou

"Il y a lieu de faire droit à la requête en limitation du brevet..." ou

"La requête en limitation du brevet .... est rejetée".

Dès lors qu'une décision a été prononcée, les moyens invoqués par la ou les parties ne peuvent plus être pris en considération et la décision est maintenue, sous réserve d'une rectification d'erreurs effectuée conformément à règle 140. La décision ne peut être modifiée que par la voie d'un recours (cf. XI, 1, 7 et 8).

L'indication aux intéressés des motifs de la décision et des voies de recours n'est pas obligatoire à ce stade, mais la division d'examen ou la division d'opposition peut expliquer brièvement les motifs de la décision.

La décision est ensuite formulée par écrit. Elle doit contenir les motifs ainsi que l'indication des voies de recours et être signifiée aux parties sans retard injustifié. Le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision écrite est signifiée.

Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans sa forme modifiée ou limitée ne peut, en règle générale, être prononcée dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les conditions prévues à la règle 71(3) - (7), et, en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée ou limitée, les conditions prévues à la règle 82(1) et (2) ou à la règle 95(3) doivent être remplies.

10. Procès-verbal de la procédure orale

(En ce qui concerne le procès-verbal établi à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, cf. IV, 1.7)

10.1 Exigences quant à la forme

Règle 124(1)

Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'agent qui dirige la procédure veille à ce que, pendant toute la procédure, un agent soit présent afin d'établir le procès-verbal. Le cas échéant, différents agents peuvent, au cours de la procédure orale, être chargés successivement d'établir le procès-verbal. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le nom des agents qui ont établi les différentes parties du procès-verbal. L'agent est habituellement un membre de l'instance concernée, par exemple un membre de la division d'examen ou de la division d'opposition. Le procès-verbal est normalement rédigé à la main par le membre de la division qui en est chargé. Après la procédure, le procès-verbal écrit à la main est dactylographié.

Règle 124(3)
Règle 124(4)

Le procès-verbal doit être signé par l'agent chargé de l'établir et par l'agent qui a dirigé la procédure orale. Une copie du procès-verbal doit être remise aux parties. Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale.

A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales peuvent être enregistrées à l'aide d'appareils d'enregistrement du son. Toutefois, seul un agent de l'OEB est autorisé à introduire un tel appareil d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. communiqué des Vice-présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986 concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours des procédures orales devant l'OEB, JO 2/1986, 63). L'enregistrement devrait être conservé jusqu'à la fin de toute procédure susceptible d'être engagée. Il n'est pas fourni de copies de l'enregistrement aux parties.

Le procès-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition, ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui ont établi le procès-verbal.

En outre, le procès-verbal comporte les indications mentionnées au point III, 8.3.

10.2 Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal retrace l'essentiel de la procédure orale et reproduit les déclarations pertinentes des parties. Règle 124(1)

Par déclarations pertinentes on entend, par exemple, les requêtes nouvelles ou modifiées ou le retrait de requêtes, la présentation, la modification ou le retrait de pièces de la demande de brevet telles que les revendications, la description et les dessins, ainsi que les déclarations de renonciation.

Font partie de l'essentiel de la procédure orale les déclarations nouvelles de la ou des parties et du ou des membres de l'instance en ce qui concerne l'objet de la procédure. Dans la procédure d'examen ou d'opposition, il s'agit principalement des déclarations nouvelles motivant la présence ou l'absence de nouveauté, d'activité inventive ou d'autres critères de brevetabilité.

Si, avant le déroulement de la procédure orale, l'instance a communiqué aux parties son avis sur, par exemple, la brevetabilité de l'invention, et si elle change d'avis en raison des moyens invoqués par les parties à la procédure orale, par exemple après délibération au sein de la division d'examen ou d'opposition, il convient de le mentionner dans le procès-verbal et d'en indiquer les motifs. Le procès-verbal comporte également toute indication utile pour la procédure, par exemple la manière dont la procédure doit être poursuivie après la clôture de la procédure orale.

Si une décision a été prononcée, le procès-verbal l'indique et reproduit le texte du dispositif.

Dans la mesure où il n'est pas indispensable de reprendre le texte exact d'une déclaration ou d'une requête, seul le contenu essentiel en est inscrit au procès-verbal sous une forme condensée.

Le procès-verbal avec mention de la conclusion à laquelle a abouti la procédure est communiqué aux parties dès que possible.

CHAPITRE IV

INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE

1. Instruction par les instances de l'OEB

1.1 Généralités

Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues à la règle 117(1), interviendront principalement au cours de la procédure d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la procédure d'opposition. Ils s'appliquent toutefois également, par analogie, aux autres procédures, notamment à l'examen quant au fond.

Art. 117
Règle 117

1.2 Mesures d'instruction

La ou les parties à une procédure en cours peuvent à tout moment produire des moyens de preuve à l'appui des faits invoqués (cf. III, 5, X, 1.2, D-IV, 5.3 et 5.4 et D-VI, 3). Ces moyens devraient être produits le plus tôt possible. Lorsque de tels moyens de preuve auraient dû être produits à un stade antérieur, c'est à l'instance compétente de décider si l'introduction de ces nouveaux moyens de preuve est utile pour la procédure (cf. VI, 2).

Art. 117(1)

D'une façon générale, les parties devraient produire des moyens de preuve à l'appui de tous les faits qu'elles ont allégués, afin de démontrer, par exemple, qu'une technique déterminée était généralement connue des milieux industriels ou qu'il existait un préjugé défavorable à une telle technique.

Toutefois, il convient en règle générale de présumer exacts les faits invoqués par une partie sans production de moyens de preuve, lorsque ces faits ne donnent lieu à aucun doute, ne sont pas contradictoires ou ne soulèvent pas d'objection. En pareil cas, il n'est donc pas nécessaire d'étayer les faits par des moyens de preuve.

Dans certains cas cependant, notamment dans la procédure d'opposition, les moyens invoqués par la ou les parties doivent être prouvés. C'est par exemple le cas lorsque l'état de la technique est invoqué sous la forme d'une description orale, d'une utilisation ou d'une brochure éditée par une entreprise et que l'on ne sait pas avec certitude si cet état de la technique a été rendu accessible au public ou à quel moment il l'a été.

L'art. 117(1) contient une liste (non exhaustive) des mesures d'instruction pouvant être prises dans les procédures devant l'OEB :

- production de documents
- audition des parties
- audition de témoins
- déclarations écrites faites sous la foi du serment
- demandes de renseignements, par exemple auprès d'un éditeur pour connaître la date de parution d'un ouvrage
- expertise (cf. IV, 1.8.1) et
- descente sur les lieux.

La mesure d'instruction la plus appropriée dépend dans chaque cas du type de faits à prouver et de la disponibilité de l'élément de preuve. Habituellement, lorsqu'il s'agit de prouver un usage antérieur dans une opposition, l'opposant produit des documents, propose que des témoins ou des parties soient entendus, ou produit des déclarations écrites faites sous la foi du serment. C'est à la division d'opposition qu'il appartient d'apprécier cet élément de preuve, et il n'existe pas de règle fixe sur la façon dont il convient d'apprécier chaque catégorie de preuve (en ce qui concerne l'appréciation des moyens de preuve, cf. IV, 4).

Lorsqu'il n'y a aucun doute quant au contenu des documents produits (p.ex. documents de brevet) et quant à la date à laquelle ils ont été rendus accessibles au public, et lorsque ces documents sont davantage pertinents par rapport au brevet litigieux que tous les autres moyens de preuve présentés, la division d'opposition peut, pour des raisons d'efficacité de la procédure, décider de ne pas poursuivre plus avant l'examen des autres moyens de preuve dans un premier temps.

Si l'audition d'un témoin est proposée, la division d'opposition peut décider d'entendre cette personne afin de vérifier les faits pour lesquels son témoignage est proposé, tels que par exemple l'utilisation antérieure du produit revendiqué dans une entreprise, ou l'existence d'une obligation de secret. L'acte d'opposition doit, pour être suffisamment motivé, énoncer clairement ces faits, dans la mesure où le rôle des témoins n'est pas d'exposer ces faits à la place de l'opposant, mais uniquement de les confirmer. Il en va de même en ce qui concerne l'audition des parties (cf. également IV, 1.6).

La question de savoir si une déclaration écrite est faite sous la foi du serment n'est qu'un critère parmi d'autres appliqués par la division d'opposition lorsqu'elle apprécie la valeur des preuves produites. Outre la pertinence de la déclaration eu égard à l'affaire en cause, les autres critères appliqués sont les liens existant entre l'auteur de la déclaration et les parties à la procédure, son intérêt personnel, le contexte dans lequel la déclaration a été faite, etc. Une telle déclaration ne va pas au-delà de son contenu littéral, et la division d'opposition n'est pas autorisée à apprécier les facteurs connexes ou sous-jacents. Si l'autre partie conteste les faits allégués, la division d'opposition ne fonde généralement pas sa décision sur cette déclaration, mais elle peut, si la partie le propose, citer son auteur à comparaître comme témoin. L'audition du témoin qui s'ensuit permet à la division d'opposition et aux parties de questionner le témoin, et la division d'opposition peut alors établir les faits sur la base de ce témoignage. Si l'auteur de la déclaration n'est pas proposé comme témoin, la division d'opposition abandonne cette piste.

La descente sur les lieux permet de prendre directement connaissance de l'objet ou du procédé en question. Elle peut, par exemple, consister en une démonstration d'un produit ou d'un procédé sollicitée par le demandeur ou le titulaire du brevet pour faire la preuve du mode de fonctionnement de l'objet du brevet, quand ce mode de fonctionnement est contesté par la division d'examen ou la division d'opposition.

1.3 Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition

Art. 117(2)
Règles 118-120

Lorsque la mesure d'instruction consiste à entendre des témoins, des parties ou des experts, l'instance compétente pour procéder à cette mesure est, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, la division devant laquelle les mesures d'instruction

exécutées dans le cadre de la procédure orale se déroulent normalement. Toutefois, la division peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction. En règle générale, il s'agira du premier examinateur conformément à l'art. 18(2) ou à l'art. 19(2). Un membre de la division peut par exemple être chargé, en application de la règle 119(1), d'effectuer une descente sur les lieux afin d'assister à la démonstration d'un procédé ou d'inspecter un objet, en particulier dans une entreprise éloignée.

Un membre de la division peut également être chargé d'assister à une audition devant une autorité judiciaire compétente conformément à la règle 120(3), et de poser des questions aux témoins, aux parties et aux experts.

1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction

Lorsque l'instance compétente de l'OEB estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, elle doit rendre à cet effet une décision (décision ordonnant une mesure d'instruction) qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie et que celle-ci ne les a pas nommés, elle est invitée, avant que soit prise la décision ordonnant la mesure d'instruction, ou dans la décision elle-même, à déclarer dans un délai déterminé les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre. Ce délai, qui doit être calculé conformément à la règle 132(2), ne sera pas inférieur à deux mois et pas supérieur à quatre mois, car la partie intéressée sait normalement d'avance quelle personne elle envisage de citer comme témoin ou expert. Règle 117

La décision ordonnant la mesure d'instruction doit être signifiée aux parties. Elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins qu'elle ne prévoie la possibilité de former un recours indépendant. (cf. X, 6). Art. 119

1.5 Citation des parties, témoins et experts

Les parties, témoins et experts appelés à être entendus doivent être invités à se présenter à la date prévue. La citation des parties, des témoins ou des experts, qui doit leur être signifiée, doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref. La citation doit contenir : Règle 118(1) Art. 119 Règle 118(2)

i) un extrait de la décision ordonnant la mesure d'instruction, qui précise notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus ; Règle 118(2)a)

ii) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. IV, 1.10) ; Règle 118(2)b)

iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'OEB, dans le délai qui lui a été imparti par celui-ci, s'il est disposé à comparaître devant l'OEB (cf. IV, 3.2.2 iii) et iv)). Règle 118(2)c)

Règle 119(3)

Même si la mesure d'instruction ordonnée n'est pas exécutée au cours de la procédure orale, toutes les parties à la procédure peuvent assister à l'instruction. Les parties qui ne sont pas citées pour être entendues doivent être informées de la mesure d'instruction dans le délai fixé à la règle 118(2) et se voir rappeler en même temps qu'elles peuvent y assister.

1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts

1.6.1 Généralités

Lorsque la division d'examen ou la division d'opposition procède à des auditions (cf. IV, 1.3), et que l'affaire en question laisse présumer l'existence de points de droit particuliers, il est conseillé qu'elle s'adjoigne un examinateur juriste si tel n'est pas encore le cas (cf. D-II, 2.2).

Les points III, 8.2, 8.3, 8.8 et 8.9 s'appliquent soit directement soit, lorsque l'audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure orale, par analogie.

L'audition d'un "expert" au sens de la règle 117 exige comme condition préalable que la décision ait été prise de procéder à cette mesure d'instruction (cf. IV, 1.4). Ceci n'est pas la même chose que l'audition d'un exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors de la procédure orale, l'autorisation d'un tel exposé étant laissée à l'appréciation de la division (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412 et III, 8.5).

1.6.2 Témoins et experts non cités

Après avoir ouvert la procédure d'instruction, l'agent responsable de l'exécution de la mesure d'instruction, à savoir, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, le président de la division concernée ou le membre chargé de l'exécution de la mesure d'instruction, s'enquiert si des parties à la procédure demandent l'audition d'autres personnes présentes qui n'ont pas été citées. Si une partie à la procédure formule une telle requête, elle doit brièvement indiquer à quelle fin et pour quelle raison cette personne doit être entendue. L'instance décide ensuite si elle doit faire droit ou non à cette requête (pour ce qui est de l'admission des faits ou des moyens de preuve invoqués tardivement, cf. VI, 2).

1.6.3 Information des personnes devant être entendues

Règle 119(2)

Les parties, témoins ou experts doivent être informés avant leur audition que l'OEB peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel ils résident de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

1.6.4 Audition individuelle des témoins

Normalement, chaque témoin doit être entendu individuellement, c'est-à-dire en l'absence des témoins qui seront éventuellement entendus après lui. Cette disposition ne s'applique pas pour les experts et les parties à la procédure. Les témoins dont les dépositions sont contradictoires peuvent être confrontés entre eux, c'est-à-dire entendus tour à tour, en présence de tous. Il en va de même pour les experts.

1.6.5 Questions concernant la personne

Au début de l'audition, la personne à entendre est priée de décliner ses nom, prénoms, âge, profession et domicile. Il y a lieu de demander en outre aux témoins et experts s'ils ont un lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties ou s'ils ont intérêt à voir l'une des parties l'emporter sur l'autre dans la procédure.

1.6.6 Questions concernant les faits

Après les questions concernant la personne viennent celles relatives aux faits. La personne à entendre est invitée à exposer méthodiquement tout ce qu'elle sait sur l'objet de son audition. Des questions supplémentaires seront posées au besoin pour préciser ou compléter la déposition de la personne entendue et déterminer sur quoi reposent ses informations. Ces questions peuvent être posées par le membre de l'instance concernée qui a été chargé de procéder à la mesure d'instruction, ou, le cas échéant, par le président ou tout autre membre de cette instance.En ce qui concerne le droit des autres membres de poser des questions, cf. le point III, 8.8. S'agissant de la formulation des questions, les considérations applicables sont les mêmes que pour les parties (cf. IV, 1.6.7).

1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions

Les parties à la procédure peuvent poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus y compris, par exemple dans la procédure d'opposition, aux témoins et experts des autres parties. L'agent responsable de l'exécution de la mesure d'instruction détermine le moment auquel les questions peuvent être posées. Règle 119(3)

C'est l'instance compétente, par exemple la division d'opposition, qui tranche en cas de doute de sa part ou de la part d'une des parties sur l'admissibilité d'une question. Les questions "orientées", c'est-à-dire les questions contenant déjà la réponse que l'on souhaite entendre du témoin, l'obligeant pratiquement à répondre simplement par "oui" ou par "non", doivent être évitées, car elles ne permettent pas d'établir correctement le souvenir que le témoin a personnellement des faits. Les questions ne doivent pas non plus porter sur des faits qui n'exigent plus aucune discussion, n'ont aucun rapport avec l'objet pour lequel la mesure d'instruction a été ordonnée, et elles ne doivent pas non plus viser à établir des faits pour lesquels il n'existe aucune proposition de preuves. Lorsque la division a décidé de rejeter une question, sa décision est irrévocable. En ce qui concerne le droit des autres membres de la division de poser des questions, cf. III, 8.8.

1.7 Procès-verbal

L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A cet égard, les considérations figurant au point III, 10 s'appliquent, étant entendu que : Règle 124(1)

outre qu'il retrace l'essentiel de l'instruction, le procès-verbal reproduit, le plus complètement possible (presque in extenso pour les points essentiels), les dépositions des parties, témoins et experts.

Le procès-verbal est établi, en règle générale, par le membre de l'instance compétente qui exécute la mesure d'instruction. La méthode la plus efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone. Ce faisant, la personne procédant à l'audition résumera la déposition par tranche, en tenant compte des objections de la personne entendue. C'est Règle 124(2)

sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le passage dicté ne correspond pas entièrement à sa déposition, la personne entendue devrait soulever immédiatement une objection. Cela devrait lui être précisé avant qu'elle commence à déposer. A la fin de sa déposition, il lui sera demandé d'approuver le procès-verbal enregistré qu'elle aura écouté au moment de la dictée. L'approbation de l'auteur de la déposition et les éventuelles objections qu'il a soulevées doivent être mentionnées dans le texte dicté. Le procès-verbal dicté est dactylographié et il en est fourni dès que possible une copie aux parties. Il n'est pas nécessaire de faire réentendre le procès-verbal ou de le faire approuver si le témoignage a été enregistré textuellement et directement à l'aide de moyens techniques.

En cas de descente sur les lieux, le procès-verbal doit contenir, outre les éléments essentiels de la procédure, le résultat de la descente sur les lieux.

En outre, le déroulement de la mesure d'instruction ainsi que de la procédure orale (cf. III, 10.1) peut être enregistré sur un appareil d'enregistrement du son.

1.8 Commission d'experts

1.8.1 Décision concernant la forme de l'avis

Règle 121(1)

Si un avis d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis l'avis de l'expert qu'elle désigne. L'avis n'est utilisé sous sa seule forme écrite que si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au contenu de l'avis, et si les parties sont d'accord. En règle générale, l'expert fournit un avis écrit qu'il présente oralement. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. IV, 1.6).

Règle 121(3)

Une copie de l'avis doit être remise aux parties. Cette copie est établie par l'OEB.

1.8.2 Récusation de l'expert

Règle 121(4)

Les parties peuvent récuser un expert. Dès lors, avant de commissionner un expert, l'instance compétente devrait communiquer aux parties, dans une notification, le nom de l'expert auquel elle envisage de demander un avis ainsi que l'objet de cet avis. Cette notification fixe un délai pour la récusation éventuelle de l'expert. Si des parties récusent l'expert, l'instance compétente statue sur la récusation.

1.8.3 Mandat de l'expert

Règle 121(2)a)-d)

Le mandat de l'expert doit contenir une description précise de sa mission, le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis, la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 122(2) à (4) (en ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires, cf. IV, 1.10).

1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction

Art. 104(1)
Règle 122(1), (2)
Art. 104(2)

Chacune des parties aux procédures devant l'OEB supporte normalement les frais qu'elle a exposés. Par dérogation, l'instance compétente dans la procédure d'opposition peut prescrire, pour des motifs d'équité (cf. D-IX,

1.4), une répartition différente des frais occasionnés aux parties par une procédure orale ou une mesure d'instruction (cf. D-IX, 1) et de ceux occasionnés à l'OEB du fait de la comparution de témoins et d'experts (cf. IV, 1.10). L'instance compétente peut subordonner l'exécution de la mesure d'instruction au dépôt auprès de l'OEB, par la partie qui a demandé cette mesure d'instruction, d'une provision dont elle fixe le montant par référence à une estimation des frais. Cette disposition est appliquée chaque fois que sur requête d'une partie à la procédure de délivrance ou d'opposition, il y a lieu de procéder à l'audition d'un témoin ou de recourir à un expert, sauf si aucun frais n'est occasionné du fait que le témoin ou l'expert a renoncé explicitement à son droit d'indemnisation. Si la partie qui a demandé la mesure d'instruction ne dépose pas la provision requise, il n'est pas nécessaire de procéder à cette mesure d'instruction. Au cours de la procédure d'opposition, la partie qui a demandé la mesure d'instruction supporte les frais d'indemnisation des témoins ou des experts à moins que, pour des motifs d'équité, les frais ne soient répartis différemment, conformément à l'art. 104(1) en liaison avec la règle 88. Toute différence entre la provision versée et les sommes dues par l'OEB en vertu de la règle 122(4), deuxième phrase, est fixée d'office par l'OEB. Si la provision est excédentaire, le solde doit être remboursé. Les frais internes occasionnés à l'OEB par une procédure orale ou une mesure d'instruction, par exemple les frais de déplacement et de séjour exposés à cette occasion par ses agents, sont à la charge de l'OEB.

1.10 Droits des témoins et experts

1.10.1 Frais de déplacement et de séjour

Les témoins et les experts qui ont été cités par l'OEB et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat par l'OEB de leurs frais de déplacement et de séjour (cf. IV, 1.10.3). Il en va de même lorsque les témoins et les experts ne sont pas entendus, par exemple lorsqu'une publication antérieure permet d'apporter la preuve, peu avant l'exécution de la mesure d'instruction, d'un usage antérieur qui avait été invoqué et qu'il s'agissait de prouver. Une avance sur les frais de déplacement et de séjour peut être accordée aux témoins et experts. Les témoins et experts qui comparaissent devant l'OEB sans que celui-ci les ait cités ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour s'ils sont entendus en qualité de témoins ou d'experts. Règle 122(2)

1.10.2 Manque à gagner, honoraires

Les témoins qui ont droit à un remboursement des frais de déplacement et de séjour ont en outre droit à une indemnité adéquate de la part de l'OEB pour manque à gagner, et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux (cf. IV, 1.10.3). Ces indemnités ou honoraires doivent être payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission. Règle 122(3)

1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a précisé les modalités concernant les droits des témoins et experts qui sont traités aux points IV, 1.10.1 et 1.10.2, cf. doc. CA/D 5/77 (JO 3/1983, 100). Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'OEB. Règle 122(4)

2. Conservation de la preuve

2.1 Conditions

Règle 123(1)

L'OEB peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. Ceci peut notamment être le cas si un témoin important est sur le point d'émigrer dans un pays lointain ou si l'on a fait valoir qu'un produit facilement périssable, par exemple une denrée alimentaire, est à la disposition du public.

2.2 Requête en conservation d'une preuve

Règle 123(2)

La requête en conservation d'une preuve doit contenir :

Règle 123(2)a)

i) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 41(2)c) ;

Règle 123(2)b)

ii) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;

Règle 123(2)c)

iii) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;

Règle 123(2)d)

iv) l'indication de la mesure d'instruction ;

Règle 123(2)e)

v) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

Règle 123(3)

La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

2.3 Compétence

Règle 123(4)

La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'OEB qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée.

Seront donc généralement compétentes pour prendre la décision et toute mesure d'instruction :

i) entre la date de dépôt de la demande et le moment où la décision relative à la délivrance du brevet est prise, la division d'examen ;

ii) entre ce moment et l'expiration du délai d'opposition ou pendant une procédure d'opposition, la division d'opposition et

iii) entre la date à laquelle la division d'opposition rend une décision finale et celle à laquelle cette décision passe en force de chose jugée ou pendant une procédure de recours, la chambre de recours.

2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction

Règle 123(1)
Règle 117

L'instance compétente statue sans délai sur la requête. Si elle donne suite à la requête, elle doit prendre aussitôt une décision sur la mesure d'instruction.

Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'OEB sont applicables. Règle 123(4)

La date de la mesure d'instruction doit par conséquent être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet et aux autres parties en temps utile pour leur permettre de participer à l'instruction. Ils peuvent poser toutes questions pertinentes. Règle 123(1) Règles 118(2) et 119(3)

3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants

3.1 Coopération judiciaire

Sur commissions rogatoires émanant de l'OEB, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent, pour l'OEB et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction. Art. 131(2)

3.2 Mesures d'instruction

3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante

Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée à procéder à une mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante. Règle 120(3)

3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Au besoin, l'instance compétente demande à l'autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du serment Règle 120(3)

i) lorsque la déposition devant cette instance entraînerait des frais de déplacement excessifs ou lorsque la déposition devant l'autorité judiciaire compétente paraît souhaitable pour d'autres raisons,

ii) lorsque l'instance compétente estime souhaitable d'entendre à nouveau, sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, une partie, un témoin ou un expert entendu par elle (cf. IV, 3.2.1), Règle 120(2)

iii) lorsqu'aucune suite n'a été donnée à la citation, à l'expiration du délai imparti par l'instance compétente (cf. IV, 1.5 iii)), Règle 120(1)

iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance a demandé, conformément au point IV, 1.5 iii), l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Si une partie, un témoin ou un expert refuse tout simplement d'être entendu par la division compétente, il convient de l'avertir que l'autorité judiciaire nationale peut appliquer les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus dans la législation nationale pour l'obliger à comparaître et à faire une déposition. Règle 120(1) Règle 150(3)

3.3 Commissions rogatoires

L'OEB doit rédiger les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité Règle 150(2)

compétente ou joindre à ces commissions une traduction dans la langue de cette autorité.

Règle 150(1) Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé.

3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

Règle 150(5) L'OEB doit être informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction et il doit en informer les parties, témoins et experts intéressés.

Règle 120(3) Règle 150(6) A la demande de l'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité. Les lois de l'Etat contractant intéressé s'appliquent pour déterminer si les parties peuvent poser des questions.

3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction

Règle 150(7) L'exécution de commissions rogatoires ne donne pas lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation européenne des brevets le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de la participation de membres de l'instance compétente.

3.6 Preuves réunies par une personne désignée par les autorités judiciaires compétentes

Règle 150(8) Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l'instance compétente, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de cette instance, l'autorité compétente doit indiquer le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'instance compétente implique pour l'Organisation européenne des brevets l'obligation de rembourser ces frais ; si elle n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.

4. Appréciation des moyens de preuve

4.1 Généralités

L'instance compétente doit examiner si les conclusions que les parties ont tirées des moyens de preuve et des faits sont correctes et elle doit motiver dans sa décision les conclusions qu'elle tire elle-même librement, compte tenu du résultat global de la procédure.

L'état de la technique à prendre en considération aux fins de l'art. 54 est précisé aux points C-IV, 6, 7 et 10, ainsi qu'aux points D-V, 3.1 et 3.2.

Les faits et les moyens de preuve présentés tardivement par les parties ne sont pris en considération que dans les limites fixées au point VI, 2.

4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin

Lorsqu'un témoin a été entendu, il y a lieu d'offrir à la ou aux parties la possibilité de présenter leurs observations, soit dans le cadre d'une

procédure orale succédant à l'exécution de la mesure d'instruction, soit, exceptionnellement, par écrit, après communication du procès-verbal relatif à cette mesure d'instruction. Le choix de la forme appartient à l'instance compétente, mais les parties peuvent présenter des requêtes à ce sujet.

C'est ensuite seulement que l'instance compétente apprécie les moyens de preuve. Elle indique, dans sa décision, les raisons qui l'ont amenée à juger digne de foi la déposition décisive d'un témoin qui a été mise en doute par l'une des parties ou à ne pas juger digne de foi la déposition écrite ou orale d'un témoin dont elle n'a pas tenu compte dans sa décision.

Lors de l'appréciation de la déposition écrite ou orale d'un témoin, il y a lieu de considérer en particulier les points suivants :

i) il s'agit de savoir ce que le témoin est en mesure de déclarer sur les faits litigieux en se fondant sur ce qu'il sait lui-même ou sur son propre point de vue et s'il a acquis une expérience pratique dans le domaine concerné. Des dépositions fondées sur des éléments appris par ouï-dire sont en elles-mêmes généralement sans valeur. Il importe aussi de savoir si le témoin a participé personnellement à l'événement ou s'il n'en a eu connaissance qu'en tant que témoin oculaire ou auriculaire ;

ii) si un laps de temps assez long (plusieurs années) s'est écoulé entre les faits et la déposition, il y a lieu de tenir compte du fait que la plupart des gens n'ont qu'une mémoire limitée lorsqu'il n'existe pas de documents pour étayer cette déposition ;

iii) si des dépositions sont en apparence contradictoires, il conviendra d'en comparer très exactement les termes. Il arrive que l'on puisse ainsi dissiper des contradictions apparentes dans des dépositions. Si, par exemple, l'on examine attentivement des dépositions en apparence contradictoires en vue de déterminer si une substance X était couramment utilisée pour un certain but, il se peut que l'on parvienne à la conclusion qu'il n'y a en fait aucune contradiction puisque l'un des témoins a déclaré clairement que la substance X n'était pas utilisée pour ce but précis et que l'autre témoin a uniquement voulu indiquer que des substances analogues à la substance X ou appartenant à une catégorie à laquelle appartient également la substance X étaient couramment utilisées pour ce but particulier, sans vouloir se prononcer pour autant sur la substance X.

4.3 Appréciation de la déposition des parties

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit être apprécié en fonction des intérêts particuliers des parties. De ce fait, la déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont assisté à l'audition des témoins et connaissent le point de vue de l'instance compétente. Pour le reste, le point IV, 4.2 (appréciation de la déposition d'un témoin) est applicable par analogie.

4.4 Appréciation d'un rapport d'expert

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le rapport d'expert sont probants. Nonobstant le principe de la libre appréciation des preuves, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans

disposer elle-même des connaissances techniques suffisantes ou des connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant désigné conformément à la règle 121 ou un expert mandaté par une des parties à la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.

4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux

Pour les démonstrations, il y a lieu de fixer au préalable un plan précis de l'expérience, ainsi que les conditions précises de celle-ci. Lors de la démonstration proprement dite, on veillera à ce que les conditions dans lesquelles on opère ou les caractéristiques déterminantes de l'invention soient respectées. Si, au cours de l'expérience, l'invention doit être comparée à un objet compris dans l'état de la technique, on veillera à ce que, dans les deux cas, l'expérience se déroule dans des conditions aussi proches ou comparables que possible.

CHAPITRE V

DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE

1. Utilisation d'une des langues officielles

Toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de l'OEB, à condition soit d'en aviser l'OEB un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Dans le premier cas, il appartient à l'OEB d'assurer l'interprétation à ses frais.

Règle 4(1)
Règle 4(5)

2. Langue de l'un des États contractants ou autre langue

Toute partie peut également utiliser une des langues officielles de l'un des États contractants, autre que l'anglais, le français ou l'allemand, à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toutefois, sous réserve de l'accord des parties et de l'OEB, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale, sans interprétation ni avis préalable.

Règle 4(1)
Règle 4(4)

3. Dérogations aux points 1 et 2

Des dérogations aux dispositions de la règle 4(1) peuvent être accordées par l'OEB. Une telle autorisation ne doit évidemment être accordée que compte tenu des circonstances particulières à chaque cas. On peut, par exemple, envisager qu'une partie ne soit pas en mesure d'aviser l'OEB un mois à l'avance, sans pour autant être en faute et que, bien qu'elle ait pris des dispositions pour avoir un interprète, ce dernier ne puisse pas participer à la procédure (par exemple pour cause de maladie). Si, étant donné les circonstances, l'OEB n'est pas à même d'assurer l'interprétation, il devrait reporter la procédure orale, si elle a lieu au stade de l'examen. Toutefois, dans la procédure d'opposition, il convient de poursuivre la procédure orale si les parties sont d'accord et si les agents de l'OEB chargés de la procédure peuvent surmonter les difficultés dues à la langue. Dans d'autres cas, l'OEB devrait reporter la procédure orale, et les frais exposés par la partie non responsable par suite de ce report devraient être répartis conformément à l'art. 104.

Règle 4(1)

4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction

Lorsqu'il est procédé à une mesure d'instruction, la partie, les témoins ou les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'allemand, de l'anglais ou du français ou de toute autre langue officielle des Etats contractants sont autorisés à utiliser une autre langue. L'OEB est chargé d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure, à supposer que cela soit nécessaire, si la mesure d'instruction a lieu sur requête de l'Office lui-même. Cependant, si la mesure d'instruction a lieu sur requête d'une partie à la procédure, une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français ne peut être utilisée que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure ou, sous réserve de l'autorisation de l'Office, en allemand, en anglais ou en français. Cette autorisation ne devrait être accordée au cours de la procédure d'opposition que si les autres parties sont d'accord.

Règle 4(3)

5. Langue utilisée par les agents de l'OEB

Règle 4(2)

Au cours de la procédure orale, les agents de l'OEB peuvent utiliser l'allemand, l'anglais ou le français. Si, avant le début de la procédure orale, un agent de l'OEB constate qu'il devra peut-être utiliser une langue autre que la langue de la procédure, il devra s'assurer que les parties intéressées ont été informées de son intention. Toutefois, les agents de l'OEB ne devraient pas utiliser sans raison valable une langue autre que celle de la procédure et, à moins que les parties concernées ne possèdent une maîtrise suffisante de la langue utilisée et qu'elles ne soulèvent pas d'objection, l'OEB devrait assurer à ses frais l'interprétation dans la langue de la procédure.

6. Langue utilisée dans le procès-verbal

Lorsque la langue officielle effectivement utilisée au cours d'une procédure orale n'est pas la langue de la procédure telle que définie à l'art. 14(3), le procès-verbal peut être établi dans la langue employée au cours de la procédure orale si la division d'examen ou la division d'opposition le juge approprié et sous réserve de l'accord exprès de toutes les parties concernées.

Avant que les parties ne donnent leur accord, il convient d'attirer leur attention sur le fait que l'OEB ne fournit pas de traduction du procès-verbal dans la langue de la procédure telle que définie à l'art. 14(3). Le procès-verbal doit faire mention de cette condition ainsi que de l'accord donné par la ou les parties.

Les interventions faites en allemand, en anglais ou en français sont consignées au procès-verbal de la procédure dans la langue utilisée.

Les interventions faites dans une autre langue doivent être consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées au texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen au cours de la procédure orale doivent être consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Si la procédure est conduite dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français et que l'interprétation ne soit pas assurée, les interventions devraient être consignées au procès-verbal dans la langue utilisée et l'OEB doit consigner ultérieurement au procès-verbal une traduction dans la langue de la procédure.

CHAPITRE VI

EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE TIERS

1. Examen d'office

1.1 Généralités

Au cours de la procédure, l'OEB procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Ce principe de l'examen d'office doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Par conséquent, s'il apparaît, après qu'une procédure a été engagée, par exemple lorsqu'une requête en examen valable a été présentée ou qu'une opposition recevable a été formée (même si elle est ultérieurement retirée), qu'il y a des raisons de penser que d'autres faits ou preuves que ceux dont il a été tenu compte dans la procédure, résultant par exemple de connaissances particulières ou d'observations présentées par des tiers, s'opposent totalement ou partiellement à la délivrance ou au maintien d'un brevet, il doit en être tenu compte lors de l'examen d'office des faits conformément à l'art. 114(1). En ce qui concerne la portée de l'examen quant au fond des faits et des preuves dans la procédure d'opposition, cf. le point D-V, 2. Art. 114(1)

1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits

L'obligation de procéder à l'examen d'office des faits est toutefois assortie de limites dans l'intérêt de l'économie de la procédure. Ainsi, dans une procédure d'opposition, il n'est pas nécessaire de vérifier, par exemple, si l'usage antérieur public qui a été allégué a bien eu lieu, lorsque la personne qui a fait opposition et dont cette allégation émane n'est plus partie à la procédure et que la preuve de cet usage serait difficile à obtenir à un coût raisonnable.

Dans une procédure d'opposition, l'objet d'un brevet européen ne doit pas être examiné quant à son unité (G 1/91, cf. D-V, 2.2).

2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués tardivement

(S'agissant du cas où les parties invoquent des moyens tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 116(1), cf. en premier lieu le point III, 8.6).

L'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, par exemple des publications. Art. 114(2)

Cela s'applique également aux motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués dans les délais, ainsi qu'aux faits invoqués et aux preuves produites à leur appui (cf. D-V, 2.2). Il convient de noter à cet égard que selon les décisions G 1/95 et G 7/95 (cf. JO 11/1996, 615 et 626), l'art. 100 a) n'a pas trait à un seul motif d'opposition, mais à un ensemble de motifs d'opposition bien distincts, pouvant chacun servir de fondement juridique à une objection au maintien du brevet. Cela s'applique non seulement à des objections bien distinctes, comme le fait que l'objet revendiqué n'est pas brevetable (art. 52(2)) et qu'il n'est pas susceptible

d'application industrielle (art. 57), mais aussi à une objection d'absence de nouveauté et à une objection d'absence d'activité inventive.

Il doit être tenu compte de nouveaux arguments fondés sur des faits, preuves et motifs constituant le cadre juridique et factuel de l'opposition.

Lorsqu'il s'agit de décider s'il faut admettre les faits, preuves ou motifs d'opposition invoqués tardivement, il convient de considérer leur pertinence pour la décision, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard. Si l'examen des motifs d'opposition invoqués tardivement, des faits présentés tardivement ou des preuves produites tardivement fait apparaître sans investigations supplémentaires (c.à.d. **de prime abord**), que lesdits motifs, faits ou preuves sont pertinents en ce sens qu'ils modifieraient la base de la décision qu'il était envisagé de rendre, il incombe à l'instance compétente de les prendre en considération, quels que soient le stade atteint par la procédure ou les motifs du retard, auquel cas le principe selon lequel l'OEB procède à l'examen d'office des faits conformément à l'art. 114(1) prévaut sur la possibilité qui lui est donnée par l'art. 114(2) de ne pas tenir compte de faits ou de preuves (cf. T 156/84, JO 10/1988, 372). Il convient de tenir compte cependant des limites de l'obligation de procéder à un nouvel examen des faits telles qu'exposées au point VI, 1.2. Sinon, l'instance compétente signale à la partie concernée, au plus tard dans la décision, que les faits, preuves et/ou motifs d'opposition n'ont pas été invoqués en temps utile et que, n'étant pas pertinents, ils ne sont pas pris en considération, conformément à l'art. 114(2). En ce qui concerne la répartition des frais résultant de ce que les faits n'ont pas été invoqués et les preuves produites en temps utile, cf. le point D-IX, 1.4.

Les moyens invoqués par les parties peuvent être pris en considération au plus tard jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

Ce qui précède s'applique à la procédure écrite. Dans la procédure orale, il ne peut être tenu compte de ces moyens que jusqu'au prononcé de la décision (cf. III, 9).

3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations

Art. 115
Règle 114(1)

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'art. 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit en anglais, français ou allemand et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB.

Règle 3(3)

Les documents utilisés comme moyens de preuve, en particulier les publications, soumis à l'appui des arguments, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut demander qu'une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit, faute de quoi il ne sera pas tenu compte des preuves. Bien qu'il confirme au tiers la réception de ses observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures qu'il prend en réponse à ses observations.

Règle 114(2)

Les observations sont notifiées sans délai au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position à leur sujet. Au cas où elles mettent en doute totalement ou partiellement la brevetabilité de l'invention, il doit en être tenu compte, dans les procédures se déroulant devant une instance

de l'OEB, jusqu'à la clôture de cette procédure ; elles doivent donc être admises dans la procédure. Si les observations concernent ce que l'on estime constituer un état antérieur de la technique auquel il n'est pas possible d'avoir accès par un document, mais par exemple par un usage, il ne devrait en être tenu compte que si les faits allégués ne sont pas contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si l'on ne peut raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations formulées par des tiers après la clôture de la procédure ne sont pas prises en considération. Elles sont simplement jointes au dossier.

CHAPITRE VII

INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

1. Interruption

1.1 Cas d'interruption

La procédure devant l'OEB est interrompue : Règle 142(1)

i) en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'art. 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ; Règle 142(1)a)

ii) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens ; Règle 142(1)b)

iii) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens. Règle 142(1)c)

L'interruption de la procédure et la cause de cette interruption sont notifiées aux parties.

1.2 Reprise de la procédure

Si l'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au point VII, 1.1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait être calculé de telle sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se mettre au courant de l'affaire. Règle 142(2)

Dans le cas visé au point VII, 1.1 iii), la procédure est reprise lorsque l'OEB est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l'OEB a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'OEB n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que : Règle 142(3)

i) dans le cas visé à l'art. 133(2) (représentation obligatoire), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que Règle 142(3)a)

ii) dans les cas autres que celui visé à l'art. 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification. Règle 142(3)b)

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.

1.2.1 Reprise des délais

Règle 142(4)

Les délais en cours à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter dudit jour.

1.3 Instance compétente

Art. 20

La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption ou à la reprise de la procédure (cf. communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance

Règle 14(1)

Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur ou le titulaire à l'effet d'établir que le droit au brevet européen (à son obtention) lui appartient, l'OEB suspend la procédure, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Pour plus de détails, voir points A-IV, 2.2-A-IV, 2.5 et D-VII, 5.1.

3. Sursis à statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours

Lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours et que l'issue de la procédure d'examen ou d'opposition dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours, la procédure n'est suspendue qu'à la demande d'au moins une des parties. Si la procédure n'est pas suspendue, il sera statué conformément à la pratique en vigueur (JO OEB 10/2006, 538).

CHAPITRE VIII

DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN INTEGRUM

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai

1.1 Fixation des délais

La CBE impose des délais aux parties à la procédure. Art. 120

Certains de ces délais sont fixés par les articles de la CBE, par exemple à l'art. 87(1) (délai de priorité) et à l'art. 99(1) (opposition). D'autres délais sont fixés par le règlement d'exécution, par exemple à la règle 30(3) (paiement de la taxe pour remise tardive), à la règle 38 (paiement de la taxe de dépôt et de recherche), à la règle 39(1) (paiement des taxes de désignation), à la règle 58 (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande), à la règle 70(1) (requête en examen), à la règle 71(3) (production d'une traduction des revendications et paiement des taxes de délivrance et d'impression) et à la règle 112(2) (requête visant à obtenir une décision après la constatation de la perte d'un droit).

Dans d'autres cas, la CBE prescrit des délais dont elle fixe uniquement la durée minimale et la durée maximale, par exemple de 2 à 6 semaines comme à la règle 64(1) (paiement d'une nouvelle taxe de recherche), la durée précise du délai étant laissée à l'appréciation de l'OEB.

Il existe enfin des cas où la CBE prescrit un délai sans en indiquer la durée, par exemple dans le cas de la règle 3(3) (production d'une traduction des documents utilisés comme moyens de preuve), ou de la règle 70(2) (le demandeur est invité à déclarer s'il maintient sa demande). C'est à l'OEB qu'il appartient alors de fixer la durée du délai conformément à la règle 132 (cf. VIII, 1.2).

1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE

La durée de ces délais est en principe déterminée en fonction de la quantité de travail qui sera probablement requise pour accomplir l'acte en question. Toutefois, en vue de faciliter la tâche des parties et de l'OEB, il a été décidé, de façon générale, d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne les délais. Ces règles sont actuellement les suivantes :

i) si les irrégularités auxquelles il doit être remédié sont mineures ou de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie à effectuer un acte simple, par exemple à déposer conformément à la règle 83 des documents qu'elle a déjà mentionnés, ou s'il s'agit de se prononcer sur de légères modifications, le délai sera de deux mois ;

ii) pour les notifications émanant d'une division d'examen ou d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de quatre mois.

Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait être accordé que dans des cas exceptionnels où, en raison des circonstances, il apparaît qu'un délai de quatre mois ne pourra pas être respecté. Il convient de trancher selon les circonstances particulières du cas d'espèce, et il est difficile de poser une règle générale ; toutefois, un délai de six mois Règle 70(2)

pourrait se justifier, par exemple, lorsque l'objet de la demande de brevet ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité exceptionnelle. Lorsque le demandeur est invité à faire la déclaration visée à la règle 70(2), un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié est également approprié.

1.3 Délais à fixer librement

Lorsque la CBE ne prévoit pas expressément de fixer un délai, les délais ne sont pas déterminés en tenant compte des limites spécifiées à la règle 132. L'OEB est libre d'apprécier la longueur des délais nécessaires.

1.4 Calcul des délais

Règle 131
Règle 126
Règle 134

Bien que d'autres possibilités soient prévues à la règle 131, tout délai imparti par l'OEB sera généralement exprimé en mois entiers calculés à compter de la réception de la notification par le destinataire (cf. règle 126(2)). La règle 131 énumère de manière précise les modalités de calcul du jour auquel le délai expire, tandis que la règle 134 contient des dispositions couvrant certaines éventualités, par exemple lorsque l'OEB n'est pas ouvert le jour où un délai vient à expiration ou que la transmission du courrier est totalement interrompue entre l'OEB et un État contractant.

Règle 142

Lorsque la procédure a été interrompue à la suite du décès du demandeur ou du titulaire du brevet ou pour toute autre raison mentionnée à la règle 142, les délais sont fixés conformément aux dispositions de la règle 142(4). Les délais de paiement de la taxe d'examen et des taxes annuelles sont suspendus (cf. J 07/1983, JO 5/1984, 211).

1.5 Effet du changement de la date de priorité

Art. 88(2)

Certains délais ont pour point de départ la date de priorité ou, dans le cas de priorités multiples, la date de priorité la plus ancienne. Lorsque cette date n'est plus applicable (par exemple, en cas de perte du droit de priorité conformément aux dispositions de l'art. 90(5)), les délais sont calculés à compter de la nouvelle date de priorité. Il n'en résulte pas de rétablissement dans un droit, lorsque la perte de ce droit est liée à l'expiration d'un délai antérieure à la perte du droit de priorité. La partie A des directives indique la procédure à suivre en pareil cas (cf. A-III, 6.9-6.11).

1.6 Prorogation d'un délai

Règle 132

En plus de la prorogation automatique des délais prévue à la règle 134 (cf. VIII, 1.4) et des cas où la CBE prévoit un délai fixe sans possibilité de prorogation, la durée des délais peut être prolongée à condition que le demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant l'expiration du délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial (cf. renseignement juridique n° 5/93 rév., point III, JO 4/1993, 229). Les requêtes en prorogation de délais déposées par télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. Lorsqu'une notification soulève des questions de fond, il convient en principe de faire droit à une requête en prorogation de délai, même présentée sans motifs, si le délai total ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour remédier à une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire devrait être prorogé de deux mois dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation, notamment lorsque celle-ci a pour effet de porter le délai total à plus de six mois,

qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai accordé. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles (cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, JO 5/1989, 180).

S'il est donné suite à une requête en prorogation du délai, le nouveau délai doit être communiqué à la partie concernée. Dans le cas contraire, il convient de l'avertir que la sanction correspondante a pris ou va prendre effet (cf. VIII, 1.9.2).

Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'art. 121(1) et à la règle 135(1). A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Une décision de rejet de la requête en remboursement peut soit faire l'objet d'un recours avec la décision finale, soit faire l'objet d'un recours indépendant, selon le cas (cf. J 37/89, JO 4/1993, 201). Art. 106(2)

1.7 Pièces reçues tardivement

Un délai est réputé respecté dès lors qu'une pièce reçue tardivement a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue par le Président de l'OEB (Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet et UPS) cinq jours au moins avant l'expiration du délai et reçue au plus tard trois mois après l'expiration dudit délai (cf. décision du Président de l'OEB, JO 6/2003, 283). La règle 133 est applicable à la totalité des délais devant être observés à l'égard de l'Office et/ou des autorités nationales, y compris le délai de priorité prévu à l'art. 87(1). La pièce en question doit avoir été envoyée en courrier recommandé ou sous une forme d'envoi assimilable au courrier recommandé et, si elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Au sens de la règle 133, toute pièce est réputée avoir été postée ou remise à une entreprise d'acheminement en Europe si l'envoi a eu lieu dans un des Etats membres de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) (Etats mentionnés ci-dessous, en plus des Etats parties à la CBE), ou dans un Etat généralement considéré comme faisant partie de l'Europe. Sur demande de l'OEB, il y a lieu de produire, comme preuve que la pièce a été expédiée dans les délais, le récépissé d'envoi recommandé délivré par la poste, ou le reçu délivré par l'entreprise d'acheminement. Malgré la fiction du respect du délai, la date de réception de la pièce est celle à laquelle elle a effectivement été reçue. Règle 133(1)

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT (situation au 7 juillet 2006) :

Albanie, Andorre, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Moldova, Norvège, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine et Vatican.

1.8 Inobservation des délais

Si une partie n'a pas agi dans les délais, elle encourt des sanctions différentes selon les circonstances. Par exemple, l'art. 90(2) et la règle 55 prévoient que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie, l'art. 90(5) prévoit que la demande sera rejetée ou le droit de priorité perdu, tandis qu'en vertu de la règle 5, un document peut être réputé n'avoir pas été reçu. Si la requête en examen n'a pas été présentée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(2)) ; cette sanction peut s'appliquer également dans les cas où le demandeur ne respecte pas un délai imparti par l'OEB (par exemple, si le demandeur ne défère pas, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été faite de présenter des modifications conformément à l'art. 94(3)).

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes d'impression n'ont pas été acquittées dans les délais (règle 82(3)), la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée en cas d'inobservation d'un délai donné, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents que les parties présentent après l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2); cf. aussi VI, 2).

1.9 Perte d'un droit

1.9.1 Cas de perte d'un droit

Règle 112

Si une partie ou un tiers n'observe pas un délai prescrit dans la CBE ou imparti par l'OEB, il en résulte, dans certains cas prévus dans la CBE, la perte d'un droit, sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu'une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu'une décision concernant une mesure d'instruction ait été prise.

1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit

Art. 119
Règle 112(1)

En cas de perte d'un droit dans les conditions visées au point VIII, 1.9.1, l'agent des formalités constate la perte de ce droit et la notifie à la personne intéressée. La notification est signifiée d'office (cf. également D-IV, 1.4.1).

1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit

Règle 112(2)

Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, requérir une décision en l'espèce de l'OEB.

L'instance compétente de l'OEB ne prend une décision que dans le cas où elle ne partage pas le point de vue du requérant ; dans le cas contraire, elle en avise le requérant et poursuit la procédure. Etant donné qu'une telle décision est susceptible de recours, elle doit être motivée. Seule la personne concernée par la constatation de la perte d'un droit participe à cette procédure.

La requête au titre de la règle 112(2) visant à revoir le bien-fondé de la notification au titre de la règle 112(1) existe parallèlement aux mesures correctives contre la perte de droits. Si le demandeur n'observe pas le

délai prévu pour requérir une décision selon la règle 112(2), il peut encore demander la restitutio in integrum quant à ce délai en application de l'art. 122(1) et de la règle 136(1).

2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum

2.1 Requête en poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen

Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai vis-à-vis de l'Office européen des brevets, la procédure relative à la demande peut être poursuivie si le demandeur le requiert. La poursuite de la procédure doit être requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant l'inobservation d'un délai ou une perte de droits. L'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de cette taxe. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide également sur la requête en poursuite de la procédure.

Art. 121(1)
Règle 135(1)
Art. 121(2)
Règle 135(3)

En règle générale, la poursuite de la procédure est la mesure corrective pour l'inobservation d'un délai pendant la procédure qui précède la délivrance, même s'il en résulte une perte partielle de droits (par ex. perte du droit de priorité). Toutefois, la possibilité de requérir la poursuite de la procédure est exclue pour les délais visés à l'art. 121(4), à la règle 6(1), à la règle 16(1)a), à la règle 31(2), à la règle 40(3), à la règle 51(2) à (5), à la règle 52(2) et (3), aux règles 55-56 et 58-59, à la règle 64 et à la règle 112(2).

Règle 135(2)

2.2 Restitutio in integrum

2.2.1 Généralités

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer, vis-à-vis de l'Office européen des brevets, un délai qui n'est pas expressément exclu de l'application de l'art. 122(4) et de la règle 136(3) peut demander à être rétabli dans ses droits. Conformément à l'art. 122(4) et à la règle 136(3), sont exclus de la restitutio in integrum tous les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise, ainsi que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum. La restitutio in integrum s'applique au délai prévu à la règle 135(1) pour la requête en poursuite de la procédure ainsi qu'aux délais exclus de la poursuite de la procédure aux termes de l'art. 121(4) et de la règle 135(2). Cela signifie que lorsque la poursuite de la procédure s'applique à un délai, la restitutio ne peut être demandée pour l'inobservation de ce délai. Toutefois, si la poursuite de la procédure peut être requise, mais que le demandeur ne la requiert pas en temps voulu, la restitutio in integrum selon l'art. 122 est possible dans le cas du délai prévu pour la requête en poursuite de la procédure. En outre, la restitutio in integrum est possible lorsqu'un demandeur ne dépose pas sa demande dans le délai de priorité visé à l'art. 87(1). Les conditions auxquelles doit satisfaire une telle requête sont exposées en détail à l'art. 122(1) à (6) et à la règle 136(1) à (4). Les dispositions de l'article 122 et de la règle 136 peuvent être invoquées lorsque, par exemple, les documents de travail du demandeur ont été détruits par un incendie l'obligeant à élaborer de nouveaux documents ou lorsqu'une agence spécialisée lui a fait parvenir des dessins qui ne correspondaient pas au document de priorité et que

Art. 122(1)

l'erreur n'a pas été immédiatement constatée. Dans tous ces cas, il incombe au demandeur, au titulaire du brevet ou, le cas échéant, à leur mandataire, de prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire et que le retard a été causé par des circonstances imprévisibles. Toutefois, une erreur de droit ne constitue pas un motif de restitutio in integrum (cf. par exemple D 6/82, JO 8/1983, 337 ainsi que J 31/89 et J 2/02, non publiées au J.O.).

La poursuite de la procédure (art. 121(4)) ne permet pas de remédier à l'inobservation, par un demandeur, du délai prévu pour la formation du recours (art. 108) ; seule la restitutio in integrum peut être requise (règle 136(3)).

2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant

Un opposant ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum prévue à l'art. 122(1) dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89, JO 8/1991, 433). Un opposant qui a introduit un recours peut cependant demander à être rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (cf. G 1/86, JO 10/1987, 447).

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

Art. 122(1)

Par "délai", il convient d'entendre une période déterminée au cours de laquelle un acte doit être accompli vis-à-vis de l'OEB. Une date déterminée, à savoir un jour spécifique, n'est donc pas un délai. Par conséquent, si la date fixée pour la procédure orale n'est pas observée, la restitutio in integrum ne peut pas être accordée.

Règle 82(2) et (3)
Règle 88(3)
Art. 108
Art. 112bis(4)
Art. 87(1)

Les délais ci-après sont des exemples de délais susceptibles de faire l'objet d'une restitutio in integrum. Il s'agit des délais pour :

- le paiement de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen
- la production de la traduction des revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition
- la présentation de la requête en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais
- les recours formés par les demandeurs ou les titulaires de brevet (cf. XI, 6)
- la présentation d'une requête en révision par la Grande Chambre de recours, ainsi que
- la revendication de la priorité d'une première demande antérieure selon l'art. 87(1) (cf. A-III, 6.6).

2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas

Art. 122(4)
Règle 136(3)

Le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.1) et les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise (art. 121) sont expressément exclus de la restitutio in integrum. En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas où l'inobservation des délais n'a pas pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Par exemple, la restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne les délais impartis au

titulaire du brevet, au cours de la procédure d'opposition, pour qu'il présente ses observations sur les communications des autres parties ou sur les notifications de la division d'opposition.

2.2.5 Requête en restitutio in integrum

La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. En règle générale, la requête n'est recevable que dans l'année qui suit immédiatement l'expiration du délai non observé. Toutefois, le délai prévu pour la requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité ou pour le dépôt d'une requête en révision par la Grande Chambre de recours constitue une exception à cette règle générale. Dans ces cas, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai pertinent fixé à l'art. 87(1) et à l'art. 122bis (4). Règle 136(1)

La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE, ait été acquittée. Règle 136(2)

2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties

Lorsque, dans une procédure d'opposition par exemple, le titulaire du brevet a introduit une requête en restitutio in integrum, les opposants et, le cas échéant, les personnes intervenues dans la procédure, bien que n'étant pas parties à la procédure de restitutio in integrum, doivent être informés de la requête et de la décision qui y fait suite, pour autant qu'il s'agisse d'un rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai lié à la procédure d'opposition.

2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum

L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum. La décision ne doit être motivée que s'il n'est pas donné suite à la requête. Cela s'applique également à la procédure d'opposition, puisque les opposants ne sont pas parties à la procédure de restitutio in integrum. Règle 136(4)

Lorsque les conditions sont réunies pour faire droit au recours par voie de révision préjudicielle (cf. XI, 7), l'instance qui a pris la décision attaquée doit examiner la question de la restitutio in integrum en cas d'inobservation du délai de recours. Elle ne peut cependant décider d'accorder la restitutio in integrum que s'il lui est possible de prendre une décision dans le délai de trois mois prévu à l'art. 109(2) et si les conditions sont remplies pour accorder la restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.1 à 2.2.5). Dans tous les autres cas, le recours accompagné de la requête en restitutio in integrum doit être déféré à la chambre de recours compétente.

3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen

Les demandeurs ayant besoin d'une recherche ou d'un examen plus rapide peuvent solliciter le traitement de leur demande dans le cadre du programme PACE (traitement accéléré des demandes de brevet européen, cf. communiqué de l'OEB en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1).

4. Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par le 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).

5. Accélération de la procédure devant les chambres de recours

Une partie ayant un intérêt légitime à ce que son recours soit traité rapidement peut en faire la demande aux chambres de recours. Celles-ci pourront alors traiter le recours de manière accélérée dans la mesure où les règles de procédure le permettent. Cette requête doit être adressée à la chambre compétente au début ou au cours de la procédure. Elle doit exposer les motifs de l'urgence et être accompagnée des pièces justificatives de cette urgence. Cette possibilité est ouverte également aux tribunaux ou aux services compétents d'un Etat contractant (cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 362).

6. Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet

6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation

Règle 15

Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen (cf. également C-VI, 14.9), à condition qu'aucun tiers n'ait apporté la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet conformément à la règle 15.

Art. 79(3)
Règles 39(2) et (3)

Il en va de même pour le retrait d'une désignation (cf. également A-III, 11.9). Le retrait de toutes les désignations a pour conséquence que la demande est réputée retirée.

Art. 87(4)

L'avantage du retrait d'une demande en temps utile avant l'expiration du délai de dix-huit mois réside dans le fait que le contenu de la demande n'est pas communiqué au public (cf. A-VI, 1.2). Si, de plus, la demande a été retirée sans laisser subsister de droits et qu'elle n'a pas servi de base pour la revendication du droit de priorité, une demande ultérieure portant sur la même invention peut être considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité (cf. C-V, 1.4.1). Si la taxe d'examen a été acquittée, elle sera remboursée en tout ou en partie (cf. A-VI, 2.5).

6.2 Retrait de la revendication de priorité

Le demandeur a également la possibilité de retirer la revendication de priorité (cf. C-V, 3.5). S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande soient terminés, la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt de la demande de brevet européen (cf. A-VI, 1.1).

6.3 Déclaration de retrait

Une déclaration de retrait ne doit comporter aucune restriction et doit être formulée sans équivoque. Elle peut toutefois être assortie de conditions, comme par exemple le fait que la publication n'ait pas lieu ou que la taxe d'examen soit remboursée.

6.4 Renonciation au brevet

Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer au brevet au cours d'une procédure d'opposition en produisant une déclaration de renonciation auprès de l'OEB. Une telle déclaration doit être produite auprès des autorités compétentes des Etats désignés en question (cf. D-VII, 6.1). Cependant, si le titulaire du brevet déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cette démarche comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. également D-VIII, 1.2.5). Règle 84(1)

CHAPITRE IX

DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

1. Généralités

L'OEB peut agir en tant qu'"office désigné" ou en tant qu'"office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et portant la désignation "EP" (demande euro-PCT). Cette demande est alors réputée être une demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la CBE. Toutefois, dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions applicables sont celles du PCT et, à titre complémentaire, celles de la CBE. En cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, par exemple pour ce qui concerne certains délais, les dispositions du PCT prévalent. Conformément à l'art. 153(1)a), l'OEB agit en qualité d'office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur, qui sont désignés dans la demande internationale et pour lesquels le demandeur souhaite obtenir un brevet européen. Si le demandeur a élu un Etat désigné, l'OEB agit en qualité d'office élu (art. 153(1)b) ; pour de plus amples détails, cf. IX, 6.1).

Art. 153(1)a) et b)
Art. 153(2)
Art. 150(2)

Outre qu'il peut être office désigné, l'OEB peut également être office récepteur au sens du PCT dans les conditions définies à l'art. 151. De plus, il peut aussi agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et/ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon l'art. 152. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT :

Art. 151
Art. 152

i) le dépôt de la demande et la recherche internationale se font à un ou des offices autres que l'OEB (par exemple l'Office des brevets japonais) ; l'OEB agit alors en qualité d'office désigné ;

ii) la demande est déposée auprès d'un autre office (par exemple l'Office des brevets du Royaume-Uni) mais l'OEB effectue la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;

iii) la demande est déposée auprès de l'OEB qui effectue également la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;

iv) outre les cas i) - iii), le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international et élit l'OEB parmi les offices désignés ; l'OEB est "office élu" ;

v) l'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il peut s'acquitter de cette fonction sans être office récepteur, office désigné ou office élu. Toutefois, l'OEB ne peut agir en tant qu'IPEA que si la recherche internationale a été effectuée par lui-même ou par l'office autrichien, espagnol, suédois ou finlandais des brevets.

Dans le cas i), la demande européenne sera accompagnée d'un rapport de recherche internationale établi par un autre office. Dans les cas ii) et iii), le rapport de recherche internationale sera établi par la division de la

recherche de l'OEB. Dans le cas iv), le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par l'OEB ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

2. L'OEB, office récepteur

Art. 151

L'OEB peut agir en qualité d'office récepteur dans les conditions prévues à l'art. 151.

Règle 157(2)

Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, les dispositions de la règle 157(2) s'appliquent aux demandes internationales et aux pièces y afférentes. Les pièces suivantes doivent être déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 157(2)) : la requête, la description, les revendications, l'abrégé et les dessins, de même que les autres documents indiqués à la règle 3.3 a)ii) PCT et énumérés à droite à la rubrique VIII du formulaire de requête du PCT (PCT/RO/101). Le Président de l'OEB peut toutefois décider que la demande internationale et toute pièce y afférente soient déposées plus d'un exemplaire.

Si une demande internationale est déposée par télécopie, il y a lieu de fournir en même temps une copie sur papier des pièces de la demande, qui doivent être conformes au règlement d'exécution, ainsi que la requête (formulaire PCT/RO/101) ; la télécopie doit porter la mention selon laquelle ces pièces ont été transmises. Si cet envoi n'a pas été effectué, l'OEB invitera le demandeur à fournir ces pièces dans un délai non reconductible d'un mois (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3). Pour éviter une double constitution de dossiers, les demandeurs sont priés d'indiquer sur la lettre d'accompagnement la date de la télécopie, et de mentionner clairement que les pièces sur papier constituent une "confirmation d'une demande déposée par télécopie".

Règle 157(1) et (3)

Une demande internationale pour laquelle le déposant choisit l'OEB comme office récepteur doit être déposée directement auprès de l'OEB. La seule exception à cette règle est constituée par le cas où le déposant est tenu, en vertu du droit national applicable d'un Etat contractant, de déposer la demande internationale en question via une autorité nationale (cf. Art. 75(2)). Dans ce cas, cette dernière agit comme ("bureau de réception") intermédiaire de l'OEB en tant qu'office récepteur et doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l'OEB au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Actuellement, seule la demande internationale peut être déposée électroniquement auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur ; le dépôt électronique d'autres pièces comme les documents de priorité etc. n'est pas possible. Les pièces techniques relatives à une demande internationale (description, revendications et dessins) peuvent être jointes aux formats XML ou PDF (Communiqué de l'OEB, en date du 3 décembre 2003, JO OEB 12/2003, 609 ; Communiqué de l'OEB en date du 3 décembre 2003, JO OEB 12/2003, 610).

Le traitement initial et l'examen des demandes internationales quant à la forme sont effectués par l'office récepteur et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) conformément aux dispositions du PCT. Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, ses agents doivent se conformer aux directives à

l'usage des offices récepteurs du PCT (cf. numéro spécial de la Gazette du PCT S-03/2004, daté du 17 juin 2004).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, cf. dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT". Cette nouvelle édition ne présente que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que l' Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)

3.1 Généralités

Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale conformément à l'art. 152, il établit le rapport de recherche internationale conformément aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT et le transmet au Bureau international (cf. art. 16(1) et 18 PCT). Pour les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004, l'OEB établit également une "opinion écrite" de l'administration chargée de la recherche internationale (ISO) (règle 43bis PCT). L'ISO est transmise en même temps que le rapport de recherche internationale au Bureau international. Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, de l'ISO est adressée en outre au déposant.

Il n'existe aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'OEB en ce qui concerne le rapport de recherche internationale et l'ISO. Cependant, en réponse à ces derniers, le déposant peut transmettre au Bureau international des revendications modifiées en vertu de l'art. 19 PCT, ainsi qu'une brève déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7). De plus, le déposant peut présenter des "observations informelles" en réponse à l'ISO. Les modifications au sens de l'art. 19 PCT et les observations informelles doivent être adressées directement au Bureau international.

Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, l'opinion écrite de l'ISA, est adressée également au demandeur, qui peut déposer ensuite auprès du Bureau international des revendications modifiées accompagnées, le cas échéant, d'une brève déclaration expliquant les modifications et indiquant leur incidence probable sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7). Art. 19(1) PCT

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, cf. dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT". Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides

ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que l'Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1.

3.2 Limitations

Conformément à l'Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), l'OEB peut limiter ses travaux de recherche en tant qu'ISA. Pour toute information concernant les limitations de compétence de l'OEB en tant qu'ISA, cf. B-VIII, 1.

4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)

4.1 Généralités

Art. 152

L'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à l'art. 152.

Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, les dispositions des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT s'appliquent dans la procédure d'examen.

Art. 35 PCT
Règle 70 PCT

Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi dans le délai prescrit et sous la forme prévue à la règle 70 PCT. Une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes est transmise le même jour au Bureau international et au déposant (règle 71.1 PCT).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, cf. dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie, Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT". Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que l'Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

Article 33 PCT

L'examen préliminaire international a pour objet, conformément à l'art. 33(1) PCT, de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Pour ces trois critères, les conditions applicables sont pour l'essentiel les mêmes que celles contenues dans la CBE (comparer l'art. 33(2), (3)et (4) PCT avec les art. 54(1), 56et 57 CBE).

Cependant, des différences essentielles existent entre la procédure d'examen préliminaire international et la procédure d'examen des demandes de brevet européen :

i) l'examen préliminaire international ne conduit pas à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande ;

ii) pour l'examen préliminaire international, les délais prévus à la règle 69 PCT doivent être observés ;

iii) la procédure suivie en cas d'absence d'unité de l'invention est différente, et

iv) conformément à l'Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), l'OEB peut limiter ses travaux d'examen en tant qu'IPEA (cf. également le communiqué du Président de l'OEB en date du 26 novembre 2001 (JO 1/2002, 52) qui définit les critères de limitation, ainsi que l'information de l'OEB publiée dans le JO 3/2002, 175). Les limitations de compétence de l'OEB en tant qu'IPEA pour les demandes dans le domaine de la biotechnologie et des télécommunications ont été levées (Communiqué de l'OEB, en date du 31 octobre 2003, JO OEB 2003, 633). Une limitation de la compétence de l'OEB s'applique aux demandes relatives aux méthodes dans le domaine des activités économiques. D'autres restrictions en matière d'examen préliminaire de demandes relatives à des méthodes dans le domaine des activités économiques découlent de l'application de la règle 67.1 iii) PCT et règle 66.1 e) PCT (cf. Communiqués de l'OEB publiés au JO 2/2006, 149 et au JO 10/2006, 555).

Actuellement, il n'est pas possible de déposer sous forme électronique auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA les demandes d'examen préliminaire international ou toute autre pièce.

4.2 Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Le rapport d'examen préliminaire international constitue une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle (art. 33(1) PCT). Cette opinion est formulée sur la base des documents auxquels il est fait référence dans le rapport. Ces documents peuvent notamment être les suivants :

i) le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;

ii) le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur, en prenant en considération toute modification apportée aux revendications conformément à l'art. 19 PCT, ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;

iii) le texte de la demande mentionné aux points i) ou ii), en prenant en considération les pièces (description, revendications et dessins ; cf. art. 34(2)b) et (3)b)et règles 66et 68.2 PCT) jointes en annexe au rapport d'examen préliminaire international.

5. L'OEB, office désigné

5.1 Généralités

L'OEB est office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande internationale, à condition que le demandeur ait indiqué à l'office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. Il en va de même lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

Art. 153(1)a)
Art. 4(1)ii) PCT

L'OEB est automatiquement désigné dans toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004 (Règle 4.9 PCT).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, cf. dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT". S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que l'Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

Règle 159(1)

Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 159(1) (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.

5.2 Communication à l'OEB, office désigné

Art. 20(1)a) PCT
Règle 44bis.2 PCT

Conformément à l'art. 20(1)a) du PCT, le Bureau international communique à l'OEB agissant en qualité d'office désigné une copie de la demande avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'art. 17(2)a) du PCT. En outre, l'OEB n'exige pas que le déposant remette une copie de la demande internationale, conformément à la règle 49.1a-bis) PCT. L'OEB agissant en qualité d'office désigné examinera ensuite si la demande est conforme aux exigences de la CBE (cf. en particulier A-VII).

Le Bureau international communique à l'OEB en tant qu'office désigné le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) et toute observation informelle émanant du déposant, à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

5.3 Publication de la traduction de la demande internationale

Art. 153(3) et (4)
Règle 159

La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et sera mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. Si la publication internationale de la demande euro-PCT est effectuée dans une autre langue, il convient de remettre à l'OEB une traduction de la demande dans l'une des langues officielles, dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (art. 22(1) PCT et règle 159(1)a)). L'OEB publiera la traduction.

Règle 160(1)

Si la traduction de la demande n'a pas été fournie, la demande est réputée retirée (art. 24(1) PCT, règle 160(1)). De plus, dans ce cas, la demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 7.2). Cependant, si l'OEB constate que la demande est réputée retirée du fait que la traduction n'a pas été produite en temps utile, il doit le notifier au demandeur (règle 160(3)). La règle 112(2) est applicable par analogie. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, la traduction est produite, qu'une requête en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et de la règle 135(1) est présentée, et que la taxe de poursuite de la procédure est acquittée.

5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne

Après que la demande, rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, et le rapport de recherche internationale ont été communiqués à l'OEB, et que les taxes ont été acquittées, la division de recherche établit un rapport complémentaire de recherche, sauf si le Conseil d'administration en a décidé autrement, comme indiqué au point B-II, 4.3. Art. 153(7)

La demande parviendra ensuite à la division d'examen avec un ou deux rapports de recherche dont il devra être tenu compte au cours de la procédure d'examen.

5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB

Lorsqu'il est office désigné, l'OEB ne doit ni traiter, ni examiner une demande internationale avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'art. 22 PCT (cf. art. 23(1) PCT). Toutefois, l'OEB peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps une demande internationale (art. 23(2) PCT). Le déposant peut demander au Bureau international de communiquer à l'OEB en tant qu'office élu une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, si une requête en vertu de l'art. 23(2) PCT est présentée. Art. 23 PCT
Règle 44bis.2 PCT

5.6 Révision par l'OEB, office désigné

L'OEB peut décider, conformément à l'art. 25 PCT, qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée peut être traitée en tant que demande européenne. La division d'examen est compétente pour prendre les décisions relatives à ces demandes et la section de dépôt transmet à la division d'examen copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans les conditions prévues à l'art. 25(1)a) PCT. Lorsqu'il a été décidé que la demande peut être traitée en tant que demande européenne, la recherche et l'examen sont effectués comme pour les autres demandes, à cela près que la demande peut se voir accorder comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée initialement auprès de l'office récepteur au titre du PCT et peut, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la demande internationale. Règle 159(2)

5.7 Examen et traitement

L'examen quant au fond d'une demande euro-PCT se déroule de la même manière que pour toute autre demande européenne, compte tenu de certaines dispositions particulières.

Au cas où des revendications modifiées se rapportant à une demande internationale seraient déposées avant la transmission de la demande à l'OEB (cf. IX, 3.1), il convient de les examiner conjointement avec tout document explicatif les accompagnant, selon la procédure appliquée aux autres modifications déposées préalablement à la première notification de l'examinateur au demandeur (cf. C-VI, 3 et 9.4). Art. 19(1) PCT

L'examen doit être effectué conformément à l'art. 28 PCT, selon lequel le demandeur doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans le délai visé à la règle 52.1b) PCT (cf. également les règles 159(1)b) et 161). Art. 28 PCT
Règle 159(1)b)
Règle 161

Si la division d'examen considère que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la procédure de délivrance européenne ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, ou si la protection est Règle 164(2)

demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale (ou, si un rapport complémentaire de recherche a été établi, par ce rapport), elle doit inviter le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale (ou par le rapport complémentaire de recherche).

Règle 137(4) Si, après réception du rapport de recherche (complémentaire) européenne, le demandeur dépose des revendications modifiées portant sur une invention qui diffère de toutes les inventions revendiquées initialement et qui ne forme pas, en combinaison avec ces dernières, un seul concept inventif, il y a lieu de soulever une objection au titre de la règle 137(4) dans la première notification émise conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(2) (cf. également C-III, 7.11 et C-VI, 5.2 ii)).

5.8 Inspection publique

Art. 30(2) PCT En sa qualité d'office désigné, l'OEB autorise également l'accès aux dossiers qu'il détient concernant les demandes internationales, à condition que la publication internationale ait déjà été effectuée. Il en va de même pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.

6. L'OEB, office élu

6.1 Généralités

Art. 153(1)b) L'OEB agit en qualité d'office élu si le demandeur a présenté une demande d'examen préliminaire international et s'il a élu au moins un Etat partie à la CBE désigné dans la demande internationale, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est applicable et pour lequel un brevet européen est demandé. L'OEB sera automatiquement office élu dans toutes les demandes d'examen préliminaire international déposées à compter du 1er janvier 2004. En réponse à la demande d'examen, un rapport d'examen préliminaire international est établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (par ex. l'OEB, cf. IX, 4). L'élection de l'OEB signifie que le demandeur a l'intention d'utiliser les résultats du rapport d'examen préliminaire international dans la procédure devant l'OEB (cf. art. 31(4)a), PCT et point IX, 4.2).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, cf. dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT". S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 et l'Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1.

6.2 Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond

L'OEB reçoit notification par le Bureau international (OMPI) de son élection (art. 31(7)), règle 61.2a) PCT). L'examen européen quant au fond ne doit pas en principe débuter avant l'expiration du 31e mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (art. 40(1) PCT). L'examen ne peut débuter avant l'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une requête expresse en ce sens (art. 40(2) PCT).

Règle 159 Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 159 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement

recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.

6.3 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER)

L'examen quant au fond se déroule de la même manière que pour les demandes européennes (cf. IX, 5.7). Lorsque l'OEB a été l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cet examen préliminaire a été effectué en principe par l'examinateur qui est chargé d'examiner la demande euro-PCT en question.

La demande à examiner est accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB. De nouveaux documents dans la langue d'origine peuvent être joints en annexe à ce rapport (art. 36(3)a) PCT et règle 70.16 PCT). En outre, la demande est aussi accompagnée d'une traduction des annexes, transmise par le demandeur, dans la langue dans laquelle le rapport d'examen préliminaire international a été traduit (art. 36(3) b) PCT). Art. 14(1)

L'examen doit être conduit conformément aux art. 41 et 42 PCT qui disposent que : Art. 41, 42 PCT

i) le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai fixé conformément aux règles 78.1b) ou 78.2 PCT (cf. également règles 159(1)b) et 161) ; et Règle 159(1)b) Règle 161

ii) l'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des informations relatives au contenu de tels documents.

6.3.1 Résultats de tests comparatifs

Lorsque l'OEB a établi l'IPER et y a fait référence à la présentation de comptes rendus d'essais, le demandeur est réputé accepter que ces comptes rendus servent de base dans la procédure devant l'OEB s'il utilise le formulaire standard d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, c.-à.-d. le formulaire 1200. S'il n'utilise pas ce formulaire ou si l'IPER, qui fait référence aux comptes rendus d'essais, a été établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, le demandeur est invité à présenter ces comptes rendus pour la demande européenne.

6.3.2 Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond

Normalement, les pièces indiquées dans le rapport d'examen préliminaire international comme ayant servi de base à l'établissement de ce rapport sont également utilisées pour effectuer l'examen quant au fond à l'OEB agissant en qualité d'office élu au cours de la phase européenne. Toute nouvelle pièce (revendications, description, dessins) produite lors de l'examen préliminaire international et remplaçant les pièces déposées antérieurement est jointe au rapport d'examen préliminaire international. Si les pièces annexées au rapport d'examen préliminaire international sont rédigées dans une langue autre que la langue de la procédure de la demande européenne au cours de la phase européenne, le demandeur doit être invité à déposer les pièces en question dans la langue de la procédure dans un délai qui lui est imparti.

Sur requête du demandeur, l'examen est effectué sur la base des pièces de la demande internationale telle que publiée ou des modifications apportées lors de l'entrée dans la phase européenne. Si les déclarations du demandeur ne sont pas suffisamment claires à cet égard, il appartient à l'examinateur de les clarifier.

6.3.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond

Si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB, ce rapport doit être considéré comme une opinion (un avis) aux fins de l'examen et, généralement, la première notification fait uniquement référence à l'opinion exprimée dans ce rapport. Lorsque l'on est en présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la brevetabilité (par exemple, si d'autres documents de l'état de la technique doivent être cités ou si la preuve d'effets inattendus est apportée) ou lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, il est possible de s'écarter de cette opinion.

Les rapports d'examen établis par d'autres administrations internationales chargées de l'examen préliminaire international doivent être examinés minutieusement. Les raisons invoquées dans le rapport d'examen préliminaire international ne doivent pas être négligées si elles sont pertinentes.

6.4 Inspection publique

Règle 94.3 PCT

En sa qualité d'office élu, l'OEB autorise également l'accès aux dossiers qu'il détient (y compris à la totalité des dossiers relevant du chapitre II PCT) concernant les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 1998, à condition que la publication internationale ait été effectuée et, en ce qui concerne les dossiers du chapitre II PCT, que le rapport d'examen préliminaire international ait été achevé. Il en va de même pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.

CHAPITRE X

DÉCISIONS

1. Fondement des décisions

1.1 Généralités

Les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Art. 113(1)

Cette disposition vise à éviter qu'une partie ne soit prise au dépourvu par des motifs au sujet desquels elle n'a pu prendre position et qui sont invoqués dans une décision prise à l'encontre de sa demande.

Lors de l'examen quant au fond, le demandeur doit donc pouvoir prendre position sur tous les motifs invoqués à l'encontre de sa demande.

Si, à l'issue d'une procédure d'opposition, le brevet doit être révoqué, il convient de veiller à ce que le titulaire du brevet en particulier ait eu suffisamment de possibilités de prendre position et de se défendre et, inversement, il convient de veiller à ce que les opposants en particulier aient eu les mêmes possibilités lorsqu'il y a lieu de rejeter les oppositions ou de maintenir, malgré leur requête, le brevet sous une forme modifiée.

1.2 Exemples

Si les faits et les motifs déterminants pour la décision ont déjà été exposés par l'une des parties et si la partie dont la demande doit être rejetée a disposé de suffisamment de temps pour prendre position, la décision est conforme aux dispositions de l'art. 113(1) relatives au droit d'être entendu. Si la décision à prendre au terme de la procédure d'opposition est fondée sur des motifs qui, bien qu'ayant été invoqués au cours de la procédure d'examen, ne l'ont été ni dans les actes d'opposition, ni dans les observations des parties, ni encore dans les notifications de la division d'opposition, la division d'opposition doit, avant de rendre sa décision, introduire ces motifs dans la procédure d'opposition ; en d'autres termes, elle doit mettre ces motifs en discussion pour permettre aux parties de prendre position. Si l'opposition est fondée sur une absence d'activité inventive, le titulaire du brevet doit s'attendre à ce que l'état de la technique nouvellement invoqué dans la procédure d'opposition soit considéré en combinaison avec l'état de la technique décrit dans le préambule d'une revendication indépendante. Toutefois, si de nouveaux faits et motifs sont introduits dans la procédure ou si les faits et les motifs sur lesquels doit reposer la décision envisagée n'ont pas été exposés dans les mémoires des parties d'une manière assez évidente et claire pour permettre à la partie intéressée de prendre position, il convient de donner à celle-ci, avant que la décision ne soit prise, la possibilité de formuler ses observations et de fournir des preuves.

2. Observation des délais

Une décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai fixé, à moins que toutes les parties auxquelles un délai a été accordé n'aient renoncé expressément à en faire usage ou aient pris définitivement position avant l'expiration du délai. La décision de délivrer le brevet peut être prise une fois que le demandeur est réputé avoir approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 71(3) et a satisfait à toutes les autres

exigences de forme, et ce même si le délai qui lui a été imparti dans la notification établie au titre de la règle 71(3) n'a pas encore expiré.

De plus, afin de garantir que des documents reçus à la fin des délais accordés officiellement soient versés aux dossiers et qu'ils puissent être pris en considération dans la décision, il conviendrait, en règle générale, qu'une décision ne soit prise qu'après l'expiration d'un délai interne propre à l'OEB (de 20 jours par exemple), s'ajoutant au délai officiel, mais dont les parties ne peuvent cependant tirer aucun droit.

En ce qui concerne les requêtes et autres documents parvenant après l'expiration des délais, cf. le point VIII, 1.8.

3. Texte faisant foi

Art. 113(2)

L'OEB ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet et qui constitue la dernière version utilisée comme base au cours de la procédure. Par exemple, un texte modifié, proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-VI, 14.1 et 14.2 ainsi que D-VI, 4.2 et 7.2) ne peut par conséquent servir de base à la décision que s'il a été approuvé par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Lorsqu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires portant sur différentes versions du texte proposé en vue de la délivrance ou du maintien du brevet ont été présentées, chacune de ces versions peut être considérée comme étant un texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet au sens de l'art. 113(2) (cf. T 234/86, JO 3/1989, 79) ; il y a donc lieu de les traiter dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur ou par le titulaire du brevet, jusques et y compris la requête admissible venant en tête dans l'ordre de ses préférences, s'il en existe.

Il est essentiel de traiter de telles requêtes dans l'ordre approprié. Ainsi, lorsque l'unique requête admissible est une requête subsidiaire, mais que cette dernière est accompagnée d'une requête subsidiaire en procédure orale de rang supérieur (par exemple une requête visant à la tenue d'une procédure orale s'il ne peut être fait droit à la requête principale), une notification au titre de la règle 71(3) ne peut pas être établie sur la base de la requête admissible ; en revanche, il convient d'organiser une procédure orale conformément à la requête de rang supérieur, ou bien d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 71(1) (cf. X, 5). Si l'ordre des requêtes ne ressort pas clairement des moyens invoqués par le demandeur, il est nécessaire, avant de poursuivre l'examen, de contacter le demandeur pour clarifier la situation.

4. Formulation par écrit

4.1 Généralités

Règle 111(1)

Les décisions doivent être formulées par écrit. Cela vaut également pour les décisions prononcées à l'issue de la procédure orale (cf. III, 9).

Il n'est pas possible d'édicter des règles complètes en ce qui concerne la forme et le contenu des décisions, ceux-ci variant en fonction des exigences propres à chaque cas d'espèce.

La décision écrite comporte :

- la désignation des parties à la procédure (demandeur, titulaire du brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,

- le dispositif et, le cas échéant,

- l'exposé des faits et les conclusions,

- l'exposé des motifs,

- l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours (règle 111(2)), et

- la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s). Règle 113(1)

Si la décision est produite par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, le sceau de l'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 113(2)). La copie versée au dossier doit comporter le nom et la signature de l'agent ou des agents responsables.

L'exposé des faits et les conclusions, l'exposé des motifs et l'indication des voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la décision se borne à faire droit aux requêtes présentées par toutes les parties. Ceci vaut tout particulièrement pour la décision de délivrance, qui est prise sur la base des pièces qui ont été approuvées par le demandeur (règle 71(3)). Il en est de même lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée, car dans ce cas, une décision intermédiaire, prise conformément à l'art. 106(2) et devenue définitive, a été rendue au préalable en ce qui concerne les pièces sur la base desquelles le brevet est maintenu (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions qui se bornent à faire droit aux requêtes présentées par les parties peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un certain nombre de motifs sont invoqués à l'appui d'une requête en restitutio in integrum et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la restitutio in integrum, il peut être opportun de motiver la décision de restitutio in integrum pour expliciter la pratique suivie par l'Office.

Même dans les cas où la décision ne contient pas d'indication des voies de recours, un recours peut être formé si la décision est erronée, par exemple, si la décision de délivrance n'a pas été prise sur la base des pièces au sujet desquelles le demandeur avait marqué son accord.

4.2 Dispositif

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit :

"La demande de brevet européen... est rejetée conformément à l'art. 97(2) CBE" ;

"L'opposition formée contre le brevet européen ... est rejetée" ; ou

La requête en restitutio in integrum est rejetée".

4.3 Exposé des faits et conclusions

Il convient d'exposer les faits et les conclusions dans la mesure où ils revêtent une importance pour la décision.

L'exposé des faits doit présenter sommairement le cas et donner un résumé des motifs essentiels sur lesquels la décision est fondée et des

réponses les plus importantes des parties. Toutefois, ces points doivent être traités en détail dans l'exposé des motifs qui suit l'exposé des faits. Les faits et les conclusions qui n'ont pas d'importance pour la décision, par exemple les requêtes en modification non maintenues, n'ont pas à être mentionnés.

L'objet de la demande ainsi que les pièces (notamment les revendications) sur lesquelles est fondée la décision doivent ressortir clairement de l'exposé des faits et des conclusions. Le texte de la ou des revendications indépendantes et d'autres revendications ou passages de la description particulièrement importants sur lesquels la décision est fondée doit être reproduit littéralement dans la langue de la procédure (cf. règle 3(2)). En ce qui concerne les revendications dépendantes, il peut être suffisant de se référer au contenu du dossier.

4.4 Décision rendue en l'état du dossier

Les demandeurs ont la possibilité de demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier. Tel peut être par exemple le cas lorsque tous les arguments ont été suffisamment exposés au cours de la procédure, et que le demandeur souhaite qu'une décision susceptible de recours soit rapidement rendue. La décision revêt alors la forme standard et se borne, dans l'exposé des motifs, à faire référence à la ou aux notifications antérieures ainsi qu'au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision.

5. Exposé des motifs

Art. 113(1)
Règle 111(2)

L'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif. Il doit être complet et pouvoir se comprendre par lui-même, c'est-à-dire en principe sans recours à des renvois. Toutefois, si une question a déjà été traitée en détail dans une seule notification présente dans le dossier, il est possible de résumer dans la décision les motifs se rapportant à cette question et de faire référence à la notification en cause pour les détails.

Les conclusions tirées des faits et des moyens de preuve, par exemple des documents publiés, doivent être énoncées clairement. Les passages d'un document publié qui revêtent une importance pour la décision doivent être indiqués de manière telle que les conclusions auxquelles ils conduisent puissent être vérifiées sans difficulté. Il ne suffit donc pas, par exemple, d'affirmer simplement que les documents cités prouvent que l'objet du brevet est déjà connu ou n'implique pas d'activité inventive, ou à l'inverse qu'ils ne mettent pas en doute sa brevetabilité. Il faut au contraire montrer, en se référant à des passages précis des documents publiés, pourquoi il en est ainsi.

Il importe en particulier d'accorder la plus grande attention aux faits et arguments importants qui pourraient être opposés à la décision rendue, faute de quoi il pourrait se dégager l'impression que ces points ont été omis ou négligés. Des documents présentés à l'appui des mêmes faits ou arguments peuvent être traités sous une forme résumée, ceci afin d'éviter d'allonger inutilement l'exposé des motifs.

En ce qui concerne les points litigieux qui revêtent une importance essentielle pour la décision, il est particulièrement important que l'exposé des motifs soit complet et détaillé. Néanmoins, des détails inutiles ou des motifs supplémentaires destinés à apporter une nouvelle preuve de ce qui a déjà été prouvé ne devraient pas être mentionnés.

Si, au cours de la **procédure d'examen**, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. X, 3), et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, il convient, dans la décision de rejet de la demande conformément à l'art. 97(2), d'indiquer non seulement les raisons pour lesquelles la requête principale n'est pas admissible, mais aussi celles pour lesquelles chacune des requêtes subsidiaires ne l'est pas. Si l'une des requêtes est admissible, la notification prévue à la règle 71(3) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible, et expliquer pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas admissibles. Si le demandeur, en réponse à la notification émise en application de la règle 71(3), maintient les requêtes non admissibles qui précèdent dans l'ordre de ses préférences, la demande doit être rejetée conformément à l'art. 97(2). Dans la décision de rejet, il convient d'exposer les raisons pour lesquelles aucune des requêtes précédant la requête jugée admissible dans l'ordre des préférences du demandeur n'est admissible, et de préciser que celui-ci n'a pas donné son accord sur la requête qui avait été jugée admissible. Si, après l'établissement de la notification au titre de la règle 71(3), le texte des requêtes maintenues n'est pas modifié par rapport au texte consigné dans le dossier, l'exigence visée à la règle 71(4) en ce qui concerne la production des traductions et le paiement des taxes ne s'applique pas. Ces questions sont également traitées dans le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357.

De la même manière, si, au cours d'une **procédure d'opposition**, le titulaire du brevet a présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de sa requête principale, et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, le brevet doit être révoqué, et il convient d'exposer dans la décision les raisons pour lesquelles aucune des requêtes présentées et maintenues par le titulaire du brevet n'a été jugée admissible. Si l'une des requêtes du titulaire du brevet visant au maintien du brevet sous une forme modifiée est jugée admissible, la division d'opposition doit rendre une décision intermédiaire sur la base de la (première) requête admissible. Dans cette décision, elle doit expliquer pourquoi cette requête remplit les conditions de la CBE et pourquoi les requêtes qui la précèdent dans l'ordre des préférences du titulaire du brevet ne les remplissent pas.

Dès lors qu'une décision implique le rejet de toutes les requêtes, elle ne peut pas être prise avant que le demandeur ou le titulaire du brevet ait été informé des raisons pour lesquelles aucune de ces requêtes n'a été jugée admissible, de manière à ce qu'il ne soit pas privé de la possibilité de prendre position (art. 113(1) - droit d'être entendu). De la même manière, le ou les opposants doivent avoir la possibilité de faire part de leurs observations avant que l'admissibilité d'une requête subsidiaire ne soit constatée dans une décision intermédiaire (cf. D-VI, 7.2).

Pour déterminer à quel endroit de la décision il convient de traiter la requête subsidiaire, on se fondera sur des considérations d'ordre pratique. L'accent doit être mis sur le traitement des revendications indépendantes, alors qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé des motifs relatif aux revendications dépendantes soit aussi détaillé, à moins que ces dernières ne revêtent, dans un cas d'espèce, une importance particulière.

Si une division d'examen ou d'opposition a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 116 pour refuser des faits, preuves ou requêtes présentés tardivement, elle doit exposer dans la décision les motifs de son refus. Une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré par la règle 116 ne suffit pas. Il en va de même lorsque la division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation pour

Règle 116
Règle 137(3)

refuser des modifications au titre de la règle 137(3) (cf. T 755/96, JO 4/2000, 174).

Il n'existe aucune règle stricte exigeant qu'une décision traite tous les points litigieux ou susceptibles de le devenir entre l'instance qui statue et les parties concernées. Pour des raisons d'économie, il est cependant approprié de fonder un rejet sur plusieurs motifs distincts afin d'arriver le plus rapidement possible à une décision définitive. Par conséquent, une division d'examen ou d'opposition devrait traiter les questions qui pourraient être pertinentes en seconde instance, dans la mesure où cela n'entraîne pas d'importants travaux supplémentaires, pour éviter, dans le cas où la chambre de recours ne maintient pas la décision, que l'affaire ne soit renvoyée devant l'instance qui a pris celle-ci.

6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires

Art. 106(2)

En principe, il est possible de prendre des décisions intermédiaires. Il convient cependant de signaler à cet égard que, conformément à l'art. 106(2), une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Il incombe à l'instance concernée d'apprécier s'il convient de prendre une décision intermédiaire (cf. cependant D-VI, 7.2.2 pour ce qui est de la décision intermédiaire de maintien d'un brevet sous une forme modifiée, rendue lors d'une procédure d'opposition). Afin d'empêcher le fractionnement de la procédure, les décisions intermédiaires ne devraient pas constituer la règle. En outre, elles ne devraient être prises que lorsqu'elles sont de nature à rendre l'ensemble de la procédure moins coûteuse ou plus courte. Il conviendrait dans ce contexte de prendre également en considération, le cas échéant, les intérêts des parties à la procédure. En général, une décision intermédiaire ne sera opportune que si elle prévoit la possibilité de former un recours indépendant, puisque ce n'est que de cette manière que la décision sur la question préliminaire acquiert force de chose jugée avant que ne soit rendue la décision mettant fin à la procédure. (La procédure doit être suspendue jusqu'à ce que la décision ait acquis force de chose jugée.) Il est particulièrement important de permettre un recours indépendant si la poursuite de la procédure dépend d'une décision préliminaire sur une question juridique fondamentale, par exemple si plusieurs chambres de recours ont statué dans un sens différent ou si des décisions divergentes ont été rendues par plusieurs divisions d'examen ou d'opposition sans qu'une décision ait été rendue à ce sujet par une chambre de recours. Les décisions intermédiaires doivent être motivées. Si la décision intermédiaire ne prévoit pas la possibilité de former un recours indépendant, les motifs de cette décision peuvent n'être exposés que dans la décision finale.

7. Autorité des décisions des chambres de recours dans la même affaire

Art. 111(2)

Si une instance doit rendre une décision dans une affaire qui lui a déjà été renvoyée pour suite à donner par la chambre de recours, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause, par exemple l'objet du brevet et l'état de la technique à prendre en considération, soient les mêmes.

La division d'opposition n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen (cf. T 167/93, JO 6/1997, 229). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'art. 111(2), qui dispose uniquement que la division d'examen est liée par les décisions rendues sur les recours formés à l'encontre des décisions de la section de dépôt. La procédure d'opposition est une procédure entièrement distincte de la procédure d'examen, et la division d'opposition est habilitée à examiner à nouveau les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus qu'une autre partie (l'opposant) est alors impliquée. Ce faisant, elle doit cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la chambre de recours.

8. Indication des voies de recours

Les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours. L'avertissement doit également appeler l'attention des parties sur les dispositions des art. 106 à 108 et des règles 97 et 98 dont le texte doit être annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement. Règle 111(2)

9. Signification

Les décisions sont signifiées d'office (cf. I, 2). Art. 119

10. Rectification d'erreurs dans les décisions

Il convient d'opérer une distinction très nette entre la rectification d'erreurs contenues dans les décisions et la correction d'erreurs, conformément à la règle 139, dans les pièces soumises par le demandeur (ou le titulaire du brevet). Pour ce dernier point, cf. A-V, 3 et C-VI, 5.4. Il n'est pas possible de corriger indirectement des erreurs commises dans les pièces de la demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le titulaire du brevet en rectifiant la décision de délivrance (ou de maintien du brevet sous une forme modifiée).

La rectification d'une décision n'est admissible que si le texte de cette décision est manifestement différent de ce que l'instance concernée avait l'intention d'exprimer. Par conséquent, dans les décisions, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Règle 140

Les pièces sur lesquelles le demandeur a donné son accord en vue de la délivrance d'un brevet ou sur lesquelles le titulaire du brevet a donné son accord en vue du maintien du brevet sous une forme modifiée font partie intégrante de la décision de délivrance (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152) ou de maintien du brevet sous une forme modifiée. Si une décision porte sur des pièces erronées ou incomplètes, par exemple lorsque des revendications, des parties de la description ou des dessins qui avaient été déposés à titre de remplacement, et dont la recevabilité n'avait à aucun moment été mise en cause durant la procédure antérieure, ont été omis dans le brevet délivré, il convient d'autoriser la rectification du texte de la description, des revendications ou des dessins.

Il n'en reste pas moins que le demandeur ou le titulaire du brevet doit soigneusement contrôler les pièces qui lui sont proposées en vue de la délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée.

La rectification des décisions est effectuée par décision prise sur requête motivée de l'une des parties ou d'office par l'OEB. S'il n'est pas fait droit à la requête en rectification, la décision de rejet doit être motivée (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152). Les motifs de ce rejet doivent avoir été préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).

CHAPITRE XI

RECOURS

1. Effet suspensif

Les chambres de recours n'étant liées par aucune instruction, le présent chapitre ne traite en détail que les questions se rapportant à la révision préjudicielle. A ce stade de la procédure, l'instance du premier degré reste compétente.

Art. 23(3)
Art. 109

Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours.

Art. 106(1)

Le recours a un effet suspensif. Il empêche ainsi la décision de passer en force de chose jugée et a, en outre, pour conséquence de suspendre les effets de la décision. Etant donné que la décision ne peut pas être exécutée, il en résulte que l'inscription au Registre européen des brevets, la mention dans le Bulletin européen des brevets et, le cas échéant, la publication d'un nouveau fascicule du brevet européen n'ont pas lieu.

2. Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-cl

Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition, même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

Règle 98

3. Recours formé contre la répartition des frais

Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Une partie qui s'estime lésée par la répartition des frais ne peut, par conséquent, attaquer la décision rendue sur les frais que si elle forme également, pour d'autres motifs recevables, un recours contre la décision rendue sur l'opposition.

Règle 97(1)

4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais

Les décisions de la division d'opposition relatives à la fixation des frais de la procédure d'opposition sont susceptibles de recours, conformément à la règle 97(2), si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de recours.

Règle 97(2)
Art. 13 RRT

5. Personnes admises à former un recours et parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Art. 107

6. Délai et forme

Le recours doit être formé auprès de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours dont

Art. 108

le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

7. Révision préjudicielle

7.1 Généralités

Art. 109(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

C'est pourquoi l'obligation ou la possibilité de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle peut être liée à une décision de la section de dépôt, de la division juridique ou de la division d'examen. Dans la procédure d'opposition, elle ne se présente que dans le cas particulier où toutes les oppositions ont été retirées et où le titulaire du brevet forme un recours.

Art. 109(2) L'instance du premier degré ne dispose que d'un délai de trois mois pour faire droit au recours après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Elle doit par conséquent instruire le recours en priorité et entamer sans retard l'examen de recevabilité, et, si elle juge le recours recevable sous la forme dans laquelle il a été déposé, elle examine immédiatement après s'il est fondé.

L'instance concernée fera droit au recours si l'examen des motifs invoqués à l'appui de celui-ci la convainc que le recours est recevable et fondé. Cela pourrait se produire lorsque, par exemple,

i) l'instance n'a pas dûment tenu compte de certains documents que comportait le dossier au moment de la décision,

ii) l'instance, par suite d'une inadvertance de l'OEB, n'a pas reçu des documents qui ont été fournis à l'Office dans les délais avant qu'elle ne rende sa décision.

iii) la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le demandeur présente de nouveaux faits ou moyens de preuve ou soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est introduit le recours (cf. T 139/87, JO 3/1990, 68).

Par conséquent, lorsque de nouvelles modifications sont présentées qui rendent sans objet les objections de fond soulevées dans la décision attaquée, il y a lieu de faire droit au recours. Cela pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de modifications effectivement proposées par la division d'examen au cours de la procédure mais que le demandeur avait alors refusées. Si les modifications présentées rendent sans objet les objections soulevées dans la décision contestée, mais amènent à en soulever de nouvelles, qui n'étaient pas entrées en ligne de compte jusqu'alors, il convient également de faire droit au recours, le demandeur ayant droit à deux instances (cf. T 219/93, non publiée au JO). Il se peut que les nouvelles objections nécessitent l'envoi d'une notification et/ou l'organisation d'une procédure orale avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue (cf. T 691/91 et T 919/95, non publiées au J.O.).

En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points litigieux, cf. X, 5, dernier paragraphe.

7.2 Renvoi devant la chambre de recours

S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Art. 109(2)

7.3 Remboursement de la taxe de recours

Lorsque l'instance dont la décision a été attaquée fait droit au recours, elle ordonne le remboursement de la taxe de recours si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Tel est surtout le cas lorsque la décision a été prise sans tenir compte de faits ou de moyens de preuve essentiels, notamment, par exemple, lorsqu'une pièce déposée dans les délais à l'OEB par la partie concernée n'a pas été versée au dossier avant la décision, ou lorsque la décision est fondée sur des faits ou des moyens de preuve au sujet desquels la partie concernée n'a pas pu se prononcer. Règle 103(1)a) Art. 109

S'il est fait droit au recours par voie de révision préjudicielle non pas en raison d'un vice substantiel de procédure mais, par exemple, parce que la partie concernée présente des modifications au moment où elle introduit le recours, la taxe de recours ne sera pas remboursée.

Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 103(1)a) CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. J 32/95, JO 12/1999, 7/3).

La requête en remboursement de la taxe de recours ne sera déférée à la chambre de recours que si elle a été présentée en même temps que le recours (cf. G 3/03 et T 21/02).

Lorsque des modifications ont été présentées (c'est-à-dire qu'une révision préjudicielle doit être effectuée), mais qu'un vice substantiel de procédure s'est produit, la taxe de recours doit être remboursée, même si cela n'a pas été explicitement demandé par le requérant (cf. G 3/03).

8. Règlements de procédure des instances du second degré

Les modalités de la procédure suivie devant les chambres de recours sont fixées dans leur règlement de procédure (JO 3/2003, 89). La Grande Chambre de recours a, elle aussi, arrêté un règlement de procédure (JO 5/2007, 303).

CHAPITRE XII

REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPÉEN

1. Généralités

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'OEB est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis. Art. 25

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, il n'appartient pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est "compétent" ou non pour statuer sur l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un brevet européen.

La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties ne peuvent se prévaloir du droit d'être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'art. 116.

L'avis technique n'est pas une décision de l'OEB. Par conséquent, les parties à la procédure nationale ne sont pas admises à former un recours auprès de l'OEB contre un avis défavorable.

2. Etendue de l'avis technique

La division d'examen est tenue de fournir sur requête un "avis technique". Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision proprement dite sur la nullité ou la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toute question analogue à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (art. 69 et protocole y afférent).

La requête présentée par un tribunal national devrait être formulée de façon claire et précise, de façon à ce que la division d'examen n'ait pas de doutes au sujet des questions sur lesquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Etant donné que c'est au tribunal qu'il appartient de trancher les

points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et tâches de la division d'examen

3.1 Composition

La division d'examen examine la requête dans la composition prévue à l'art. 18(2). Elle doit donc se composer de trois examinateurs techniciens ; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB relatives à la demande/au brevet en cause n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui ont pris part à ces procédures comme membres d'une division d'examen ou d'opposition ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'art. 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'art. 25, et notamment de ceux ayant participé à la procédure européenne d'examen ou d'opposition relative au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa requête en vue d'obtenir un avis technique.

3.2 Tâches

Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure relative au brevet européen. Toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'art. 70(2) à (4).

En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les dispositions de la règle 3(3) s'appliquent (cf. A-VIII, 3).

Il appartient au tribunal ou aux parties de produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure comprend normalement les étapes suivantes :

5.1 Vérification par l'agent des formalités

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. S'il constate l'existence de telles irrégularités, l'agent des formalités informe le tribunal, par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal. Art. 2, point 20 RRT

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, l'agent des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (d'environ deux mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. A supposer qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête (cf. XII, 3), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si :

i) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national ;

ii) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la requête

Si la requête en vue d'obtenir un avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, la taxe sera remboursée à 75 %. Art. 10 RRT

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées au point 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Inspection publique

Le dossier relatif à une requête en vue d'obtenir un avis technique n'est pas un dossier au sens de l'art. 128 et n'est donc pas ouvert à l'inspection publique.

5.6 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'OEB est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal.

CHAPITRE XIII

INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSFERTS, LICENCES ET AUTRES DROITS, ETC.

1. Transfert de la demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés. Art. 71

Sans préjudice de l'art. 72, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite. Règle 22(1), (2)

Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable. Il est possible de produire une déclaration signée des deux parties, mais une déclaration signée du cédant est en tout état de cause suffisante, dans la mesure où l'OEB notifie de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

Si la preuve produite n'est pas suffisante, l'OEB en informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

Si la requête satisfait aux conditions de la règle 22(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

A la date susmentionnée, le transfert prend effet à l'égard de l'OEB, ce qui signifie qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit au brevet européen dans les procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains Etats désignés. Règle 22(3)

La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant les inscriptions au Registre européen des brevets. Art. 20

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition. Règle 85

3. Licences et autres droits

Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 22(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits (cf. XIII, 1). Art. 71 Art. 73 Règle 23(1) Règle 24a) et b)

Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

Règle 22(2)
Règle 23(2)

Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Tout changement de nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen doit être inscrit au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).