Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Septembre 2013

Table des matières

Partie générale

Sommaire		**a**
1.	**Remarque liminaire**	**1**
2.	**Notes explicatives**	**1**
2.1	Vue d'ensemble	1
2.2	Abréviations	3
3.	**Généralités**	**4**
4.	**Le travail à l'OEB**	**5**
5.	**Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB**	**6**
6.	**Etats parties à la CBE**	**8**
7.	**Extension aux Etats non parties à la CBE**	**9**

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	**Langues**	**VII-1**

Chapitre VIII	Dispositions communes	VIII-1
Chapitre IX	Dessins	IX-1
Chapitre X	Taxes	X-1
Chapitre XI	Inspection publique ; communication d'informations contenues dans les dossiers ; consultation du Registre européen des brevets ; délivrance de copies certifiées conformes	XI-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 au stade de la recherche	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	Avis au stade de la recherche	XI-1

Partie C – Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen quant au fond

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	I-1
Chapitre II	Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que la division ne commence l'examen quant au fond	II-1
Chapitre III	Première phase de l'examen	III-1

Chapitre IV	**Examen des réponses et autres phases de l'examen**	**IV-1**
Chapitre V	**Phase finale de l'examen**	**V-1**
Chapitre VI	**Délais et traitement accéléré de la procédure d'examen**	**VI-1**
Chapitre VII	**Autres procédures au cours de l'examen**	**VII-1**
Chapitre VIII	**Travail au sein de la division d'examen**	**VIII-1**
Chapitre IX	**Demandes spéciales**	**IX-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 orale** **II-1**

Chapitre III **Instruction et conservation de la preuve** **III-1**

Chapitre IV **Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale** **IV-1**

Chapitre V **Examen d'office par l'OEB ; faits, preuves ou motifs invoqués tardivement ; observations de tiers** **V-1**

Chapitre VI **Interruption et suspension de la procédure** **VI-1**

Chapitre VII **Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et traitement accéléré, restitutio in integrum** **VII-1**

Chapitre VIII **Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)** **VIII-1**

Chapitre IX **Décisions** **IX-1**

Chapitre X **Recours** **X-1**

Chapitre XI **Requête d'un tribunal national en vue d'obtenir un avis technique sur un brevet européen** **XI-1**

Chapitre XII **Inscription au Registre de transferts, licences et autres droits, etc.** **XII-1**

Partie F – La demande de brevet européen

Sommaire **a**

Chapitre I **Introduction** **I-1**

Chapitre II **Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)** **II-1**

Annexe 1 Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. F-II, 2.5) II-15

Annexe 2	Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(10) (cf. F-II, 4.13)	II-17
Chapitre III	**Exposé de l'invention suffisamment clair et complet**	**III-1**
Chapitre IV	**Revendications (art. 84 et exigences de forme)**	**IV-1**
Annexe	Exemples de caractéristiques essentielles	IV-32
Chapitre V	**Unité d'invention**	**V-1**
Chapitre VI	**Priorité**	**VI-1**

Partie G– Brevetabilité

Sommaire		**a**
Chapitre I	**Brevetabilité**	**I-1**
Chapitre II	**Inventions**	**II-1**
Chapitre III	**Application industrielle**	**III-1**
Chapitre IV	**Etat de la technique**	**IV-1**
Chapitre V	**Divulgations non opposables**	**V-1**
Chapitre VI	**Nouveauté**	**VI-1**
Chapitre VII	**Activité inventive**	**VII-1**
Annexe	Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices (cf. G-VII, 13)	VII-21

Partie H – Modifications et corrections ou rectifications

Sommaire		**a**
Chapitre I	**Droit d'apporter des modifications**	**I-1**
Chapitre II	**Recevabilité des modifications - règles générales**	**II-1**
Chapitre III	**Recevabilité des modifications - autres questions de procédure**	**III-1**
Chapitre IV	**Admissibilité des modifications - article 123(2) et 123(3)**	**IV-1**

Chapitre V Admissibilité des modifications - exemples V-1

Chapitre VI Correction/rectification d'erreurs VI-1

Partie générale

Sommaire

1.	**Remarque liminaire**	**1**
2.	**Notes explicatives**	**1**
2.1	Vue d'ensemble	1
2.2	Abréviations	3
3.	**Généralités**	**4**
4.	**Le travail à l'OEB**	**5**
5.	**Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB**	**6**
6.	**Etats parties à la CBE**	**8**
7.	**Extension aux Etats non parties à la CBE**	**9**

1. Remarque liminaire

Conformément à l'article 10(2)a) de la Convention sur le brevet européen (CBE), 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. D'une façon générale, les mises à jour 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 le site Internet de l'OEB, à l'adresse :

http://www.epo.org.

Les nouveaux textes et les textes supprim®s (par rapport ¨ la derni¯re version en date) sont respectivement indiqu®s par des lignes verticales et deux lignes horizontales dans les marges.

2. Notes explicatives

2.1 Vue d'ensemble

Le corps de ces directives se compose des huit 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 aux aspects procéduraux de 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
Partie F :	La demande de brevet européen
Partie G :	Brevetabilité
Partie H :	Modifications et corrections ou rectifications

Les parties A et C traitent des procédures relatives respectivement à l'examen quant à la forme et à l'examen quant au fond. Ainsi, la partie A concerne l'examen quant à la forme dans les procédures de délivrance et d'opposition. La partie D traite des procédures pertinentes pour la procédure d'opposition. Il convient de noter que les parties C et D n'abordent plus les aspects du droit matériel

(exigences auxquelles doivent satisfaire la demande ou le brevet et l'invention qui en fait l'objet), mais portent davantage sur les procédures à suivre respectivement pendant les procédures d'examen et d'opposition. Les exigences de fond sont maintenant exposées dans les nouvelles parties F, G et H (cf. ci-dessous).

La partie E porte sur des questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB. La partie F a pour objet les exigences autres que la brevetabilité auxquelles la demande doit satisfaire, en particulier l'unité de l'invention (art. 82), l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83), la clarté (art. 84) et le droit de priorité (art. 87 à art. 89). La partie G concerne les exigences en matière de brevetabilité qui sont prévues de l'article 52 à l'article 57, en particulier les exclusions de la brevetabilité (art. 52(2) et art. 53), la nouveauté (art. 54), l'activité inventive (art. 56) et l'application industrielle (art. 57). La partie H traite des exigences en matière de modifications et de corrections ou rectifications. Elle s'intéresse en particulier aux questions de recevabilité (règle 80 et règle 137) et de conformité avec l'article 123(2), (3), la règle 139 et la règle 140.

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 septembre 2013 :	JO OEB 2013 ;
Mise à jour juin 2012 :	JO OEB 2012, 420 ;
Mise à jour avril 2010 :	JO OEB 2010, 230 ;
Mise à jour avril 2009 :	JO OEB 2009, 336-337 ;
Mise à jour décembre 2007 :	JO OEB 2007, 589-592 ;
Mise à jour juin 2005 :	JO OEB 2005, 440-443 ;
Mise à jour décembre 2003 :	JO OEB 2003, 582-585 ;
Mise à jour octobre 2001 :	JO OEB 2001, 464-465 ;
Mise à jour février 2001 :	JO OEB 2001, 115-116 ;
Mise à jour juin 2000 :	JO OEB 2000, 228-234 ;
Mise à jour juillet 1999 :	JO OEB 1999, 510-522.

Il convient de noter que chaque partie des directives est divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections, comprenant plusieurs paragraphes. Les renvois à d'autres paragraphes comportent la lettre de référence de cette partie, suivie par le numéro du chapitre (en chiffre romain) et les numéros de section et de paragraphe (ainsi, pour renvoyer par exemple au paragraphe 4.6 du chapitre V de la partie C, on utilisera la référence C-V, 4.6).

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 :

art.	Article
BEV	Bibliothèque électronique virtuelle
BNS	Back-file conversion numerical system (système d'archivage électronique donnant accès aux documents saisis dans le cadre de BACON)
CBE	Convention sur le brevet européen
EESR	Rapport de recherche européenne élargi
ESOP	Avis au stade de la recherche européenne (règle 62)
IPEA	International Preliminary Examining Authority (administration chargée de l'examen préliminaire international)
IPER	Rapport d'examen préliminaire international
ISA	International Searching Authority (administration chargée de la recherche internationale)
JO OEB	Journal officiel de l'Office européen des brevets
OEB	Office européen des brevets
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
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)
RCC	Réglementation applicable aux comptes courants
RPA	Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique
RRT	Règlement relatif aux taxes
WO-ISA	Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

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, Editions 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, Edition spéciale n° 1/2007, pages 89 s.) et tel que modifié ultérieurement par les décisions du Conseil d'administration en date du 6 mars 2008 (JO OEB 2008, 124), du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513), du 25 mars 2009 (JO OEB 2009, 296 et 299), du 27 octobre 2009 (JO OEB 2009, 582), du 28 octobre 2009 (JO OEB 2009, 585) et du 26 octobre 2010 (JO OEB 2010, 568, 634 et 637).

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 ; exemple : "G 2/88". 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", "J 4/91" et "T 169/88". 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/) (cf. le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 en date du 3 juillet 2002, JO OEB 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

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 Internet. Il est important de noter que, conformément à l'article 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.

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 Internet.

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.

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.

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.

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

4. Le travail à l'OEB

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.

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.

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.

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.

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

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.

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)* :

Albanie	(01.05.2010)
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)
Malte	(01.03.2007)
Monaco	(01.12.1991)
Norvège	(01.01.2008)
Pays-Bas[3]	(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[4]	(07.10.1977)
Saint-Marin	(01.07.2009)
Serbie	(01.10.2010)
Slovénie	(01.12.2002)
Suède	(01.05.1978)
Suisse	(07.10.1977)
Turquie	(01.11.2000)

(total : 38)

---

* 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 au territoire de la République française, y compris aux territoires d'outre-mer.

3 La CBE est applicable également à Saint Martin, Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, mais pas à 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, cf. JO OEB 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) :

Bosnie-Herzégovine	(01.12.2004)
Monténégro	(01.03.2010)

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), l'**Ex-République yougoslave de Macédoine** (01.11.1997), l'Albanie (01.02.1996) et la Serbie (01.11.2004) ont pris fin lorsque ces pays ont adhéré à la CBE, respectivement avec effet au 01.12.2002, au 01.03.2003, au 01.12.2004, au 01.07.2005, au 01.01.2008, au 01.01.2009, au 01.05.2010 et au 01.10.2010. 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

Sommaire

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-3

1.5 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande II-3

1.6 Ordres de débit pour les comptes courants tenus à l'OEB II-3

1.7 Transmission des demandes II-3

1.8 Système de numérotation des demandes II-4
1.8.1 Demandes déposées avant le 1er janvier 2002 II-4
1.8.2 Demandes déposées à compter du 1er janvier 2002 II-4

2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen II-5

3. Procédure de dépôt II-5

3.1 Réception ; confirmation II-5

3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente II-6

4. Examen lors du dépôt II-7

4.1 Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date de dépôt II-7
4.1.1 Indication selon laquelle un brevet européen est demandé II-8
4.1.2 Indications concernant le demandeur II-8
4.1.3 Description II-8
4.1.3.1 Renvoi à une demande déposée antérieurement II-8
4.1.4 Irrégularités II-10
4.1.5 Date de dépôt II-12

5. Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description II-12

5.1 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description en réponse à une notification II-12

5.2 Dépôt tardif de dessins ou de parties de la description sans notification II-12

5.3 Modification de la date de dépôt II-13

5.4 Parties manquantes fondées sur une priorité : maintien de la date de dépôt II-13
5.4.1 Dépôt tardif de parties manquantes et revendication de priorité II-14
5.4.2 Les parties manquantes figurent intégralement dans la priorité revendiquée II-15
5.4.3 Copie de la demande dont la priorité est revendiquée II-15
5.4.4 Traduction de la demande dont la priorité est revendiquée II-16

5.5 Retrait des dessins manquants/parties manquantes de la description déposé(e)s tardivement II-17

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-4
3.2.2	Conditions de forme à remplir par les pièces de la demande déposées tardivement	III-4
3.3	Autres documents	III-5
3.4	Signature	III-5
4.	**Requête en délivrance**	**III-5**
4.1	Remarques générales	III-5
4.2	Examen du formulaire de requête en délivrance	III-5
4.2.1	Informations relatives au demandeur	III-6
4.2.2	Signature	III-6
5.	**Désignation de l'inventeur**	**III-6**
5.1	Remarques générales	III-6
5.2	Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur	III-6
5.3	Désignation effectuée dans un document produit séparément	III-7
5.4	Notification	III-7
5.5	Irrégularités	III-8
5.6	Désignation erronée	III-8
6.	**Revendication de priorité (cf. également F-VI)**	**III-9**
6.1	Remarques générales	III-9
6.2	Demandes donnant naissance au droit de priorité	III-10
6.3	Priorités multiples	III-10
6.4	Examen du document de priorité	III-11
6.5	Déclaration de priorité	III-11
6.5.1	Dépôt d'une nouvelle revendication de priorité	III-12
6.5.2	Correction d'une revendication de priorité existante	III-12

6.5.3	Irrégularités entachant la revendication de priorité et perte du droit de priorité	III-13
6.6	Délai de priorité	III-13
6.7	Copie de la demande antérieure (document de priorité)	III-14
6.8	Traduction de la demande antérieure	III-16
6.8.1	Invitation à produire la traduction avant l'examen	III-16
6.8.2	Invitation à produire la traduction pendant l'examen/l'opposition	III-17
6.8.3	Perte d'un droit et moyens de recours	III-17
6.8.4	Cas où la traduction du document de priorité a déjà été produite	III-18
6.8.5	Cas où le demandeur ou le titulaire du brevet a produit de sa propre initiative la traduction de la demande antérieure	III-18
6.8.6	Déclaration remplaçant la traduction	III-18
6.9	Absence de droit de priorité	III-19
6.10	Perte du droit de priorité	III-19
6.11	Notification	III-20
6.12	Copie des résultats de la recherche pour le ou les document(s) de priorité	III-20
7.	**Titre de l'invention**	**III-21**
7.1	Conditions à remplir	III-21
7.2	Compétence	III-22
8.	**Eléments prohibés**	**III-22**
8.1	Bonnes moeurs ou "ordre public"	III-22
8.2	Déclarations dénigrantes	III-23
9.	**Taxe de revendication**	**III-23**
10.	**Abrégé**	**III-25**
10.1	Remarque générale	III-25
10.2	Contenu de l'abrégé	III-25
10.3	Figure publiée avec l'abrégé	III-25
11.	**Désignation des Etats contractants**	**III-25**

11.1	Remarques générales	III-25
11.2	Demandes de brevet européen déposées à compter du 1er avril 2009	III-26
11.2.1	Taxe de désignation ; délais	III-26
11.2.2	Paiement de la taxe de désignation	III-26
11.2.3	Conséquences du non-paiement de la taxe de désignation	III-26
11.2.4	Retrait d'une ou de plusieurs désignations	III-27
11.2.5	Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne	III-27
11.3	Demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009	III-28
11.3.1	Taxe de désignation ; délais	III-28
11.3.2	Conséquences du non-paiement des taxes de désignation	III-28
11.3.3	Montant acquitté insuffisant	III-29
11.3.4	Demande réputée retirée	III-29
11.3.5	Formulaire de requête en délivrance	III-29
11.3.6	Indication des Etats contractants	III-30
11.3.7	Montant exigible	III-30
11.3.8	Retrait d'une désignation	III-31
11.3.9	Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne	III-31
12.	**Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non parties à la CBE**	**III-31**
12.1	Remarques générales	III-31
12.2	Délai pour le paiement de la taxe d'extension	III-32
12.3	Retrait de la requête en extension	III-34
12.4	Extension réputée demandée	III-34
12.5	Registre national	III-34
13.	**Taxes de dépôt et de recherche**	**III-34**
13.1	Paiement des taxes	III-34
13.2	Taxe additionnelle (si les pièces de la demande comportent plus de trente-cinq pages)	III-35
14.	**Traduction de la demande**	**III-37**
15.	**Dépôt tardif de revendications**	**III-38**
16.	**Correction des irrégularités**	**III-39**

16.1 Procédure III-39

16.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités III-40

Chapitre IV – Dispositions particulières IV-1

1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-IX, 1) IV-1

1.1 Généralités IV-1
1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ? IV-1
1.1.1.1 La demande antérieure doit encore être en instance IV-1
1.1.1.2 Division volontaire IV-3
1.1.1.3 Division obligatoire IV-4
1.1.1.4 Demandes divisionnaires de deuxième génération ou de génération ultérieure IV-7
1.1.1.5 Moyens juridiques de remédier au dépôt tardif d'une demande divisionnaire IV-9
1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire IV-9

1.2 Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité IV-9
1.2.1 Date de dépôt IV-9
1.2.2 Revendication de priorité d'une demande divisionnaire IV-10

1.3 Dépôt d'une demande divisionnaire IV-11
1.3.1 Où et comment déposer la demande divisionnaire ? IV-11
1.3.2 Requête en délivrance IV-12
1.3.3 Exigences linguistiques IV-12
1.3.4 Désignation d'Etats contractants IV-12
1.3.5 Etats autorisant l'extension IV-13

1.4 Taxes IV-13
1.4.1 Taxe(s) de dépôt, de recherche et de désignation IV-13
1.4.2 Taxes de revendication IV-13
1.4.3 Taxes annuelles IV-14

1.5 Désignation de l'inventeur IV-15

1.6 Pouvoir IV-15

1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme IV-15

1.8 Recherche, publication et requête en examen pour des demandes divisionnaires IV-15

2. Demandes visées à l'article 61 IV-16

2.1	Généralités	IV-16
2.2	Suspension de la procédure de délivrance	IV-16
2.3	Reprise de la procédure de délivrance	IV-17
2.4	Suspension des délais	IV-18
2.5	Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen	IV-18
2.6	Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande	IV-18
2.7	Dépôt d'une nouvelle demande	IV-18
2.8	Rejet de la demande initiale	IV-19
2.9	Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement	IV-19
3.	**Présentation à une exposition**	**IV-19**
3.1	Attestation d'exposition ; identification de l'invention	IV-19
3.2	Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification	IV-20
4.	**Demandes concernant une matière biologique**	**IV-20**
4.1	Matière biologique ; dépôt de matière biologique	IV-20
4.1.1	Nouveau dépôt de matière biologique	IV-21
4.1.2	Demande contenant un renvoi à une demande antérieure	IV-22
4.2	Informations faisant défaut ; notification	IV-23
4.3	Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert	IV-23
5.	**Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés**	**IV-24**
5.1	Information concernant les séquences fournie au titre de la règle 56	IV-25
5.2	Listages de séquences d'une demande contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement	IV-26

6. Transformation en demande de brevet national IV-27

Chapitre V – Notifications concernant la forme ; modifications de la demande ; rectification 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-2

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

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-4

2.1 Notification VI-4

2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen VI-4

2.3 Remède juridique VI-5

2.4 Transmission du dossier à la division d'examen VI-5

2.5 Remboursement de la taxe d'examen VI-6

2.6 Réduction de la taxe d'examen VI-7

3. Réponse à l'avis au stade de la recherche VI-7

Chapitre VII – Langues VII-1

1. Dispositions concernant la langue de la procédure VII-1

1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande VII-1

1.2 Langue de la procédure VII-1

1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'article 61 VII-1

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

3. Documents utilisés comme moyens de preuves VII-2

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

4.1 Documents constituant la demande de brevet européen VII-3

4.2 Autres pièces VII-3

5. Traduction du document de priorité VII-4

6. Texte faisant foi VII-4

6.1 Remarque générale VII-4

6.2 Conformité de la traduction avec le texte original VII-4

7. Certification de la traduction VII-4

8. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale VII-5

Chapitre VIII – Dispositions communes VIII-1

1. Représentation VIII-1

1.1 Représentation par un mandataire agréé VIII-1

1.2 Représentation par un employé VIII-1

1.3 Représentant commun VIII-1

1.4	Liste des mandataires agréés ; avocats	VIII-2
1.5	Pouvoir signé	VIII-2
1.6	Pouvoir général	VIII-3
1.7	Invitation à déposer un pouvoir	VIII-3
2.	**Forme des documents**	**VIII-4**
2.1	Documents constituant la demande de brevet européen	VIII-4
2.2	Documents remplaçant certaines pièces et traductions	VIII-4
2.3	Autres documents	VIII-4
2.4	Nombre de copies	VIII-4
2.5	Documents produits ultérieurement	VIII-5
3.	**Signature des documents**	**VIII-6**
3.1	Documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen	VIII-6
3.2	Documents faisant partie de la demande de brevet européen	VIII-7
3.3	Forme de la signature	VIII-7
3.4	Codemandeurs	VIII-8
Chapitre IX – Dessins		**IX-1**
1.	**Graphismes considérés comme des dessins**	**IX-1**
1.1	Dessins techniques	IX-1
1.2	Photographies	IX-1
2.	**Présentation des dessins**	**IX-1**
2.1	Regroupement des dessins	IX-1
2.2	Reproductibilité des dessins	IX-2
2.3	Figure accompagnant l'abrégé	IX-2
3.	**Conditions quant au support**	**IX-2**

4.	**Présentation des feuilles de dessins**	**IX-3**
4.1	Surface utile des feuilles	IX-3
4.2	Numérotation des feuilles de dessins	IX-3
5.	**Disposition générale des dessins**	**IX-3**
5.1	Mise en page	IX-3
5.2	Numérotation des figures	IX-4
5.3	Figure d'ensemble	IX-4
6.	**Eléments prohibés**	**IX-5**
7.	**Exécution des dessins**	**IX-5**
7.1	Tracé des lignes et des traits	IX-5
7.2	Ombres	IX-5
7.3	Coupes	IX-5
7.3.1	Plans de coupe	IX-5
7.3.2	Hachures	IX-6
7.4	Echelle des dessins	IX-6
7.5	Chiffres, lettres et signes de référence	IX-6
7.5.1	Lignes directrices	IX-6
7.5.2	Flèches	IX-7
7.5.3	Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins	IX-7
7.5.4	Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins	IX-7
7.5.5	Homogénéité des signes de référence dans les dessins	IX-8
7.6	Echelles différentes	IX-8
8.	**Textes sur les dessins**	**IX-8**
9.	**Symboles conventionnels**	**IX-9**
10.	**Modification des dessins**	**IX-9**
11.	**Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins**	**IX-10**
11.1	Formules chimiques ou mathématiques	IX-10
11.2	Tableaux	IX-10
11.2.1	Tableaux dans la description	IX-10

11.2.2 Tableaux dans les revendications IX-11

Chapitre X – Taxes X-1

1. Généralités X-1

2. Modes de paiement X-2

3. Monnaies X-2

4. Date à laquelle le paiement est réputé effectué X-2

4.1 Versement ou virement à un compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets X-2

4.2 Compte courant ouvert auprès de l'OEB X-2
4.2.1 Remarques générales X-2
4.2.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant X-3
4.2.3 Débit d'un compte courant X-3
4.2.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant X-3

4.3 Procédure de prélèvement automatique X-4

5. Exigibilité des taxes X-4

5.1 Généralités X-4
5.1.1 Exigibilité X-4
5.1.2 Montant de la taxe X-5

5.2 Exigibilité de certaines taxes X-5
5.2.1 Taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation X-5
5.2.2 Taxe d'examen X-5
5.2.3 Taxe de délivrance et de publication X-5
5.2.4 Taxes annuelles X-5
5.2.5 Taxes de revendication X-7
5.2.6 Taxes de limitation/révocation, d'opposition, de recours, de requête en révision X-7

6. Délais à respecter pour le paiement des taxes X-7

6.1 Principe X-7

6.2 Règle de sécurité des dix jours X-7
6.2.1 Conditions X-7
6.2.2 Application de la règle de sécurité des dix jours aux versements destinés à approvisionner un compte courant X-8

6.2.3	Ordres de prélèvement	X-8
6.2.4	Paiement de la taxe au taux normal	X-8
6.2.5	Montant de la taxe à acquitter	X-8
6.2.6	Notification d'une perte de droits	X-8
7.	**Objet du paiement**	**X-9**
7.1	Généralités	X-9
7.1.1	Condition de validité du paiement	X-9
7.1.2	Objet du paiement	X-9
7.2	Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation	X-10
7.3	Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication	X-10
7.3.1	Taxes de revendication exigibles lors du dépôt de la demande de brevet européen	X-10
7.3.2	Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen	X-11
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**	**X-11**
9.	**Réduction du montant des taxes**	**X-11**
9.1	Généralités	X-11
9.2	Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues	X-11
9.2.1	Conditions	X-11
9.2.2	Réduction de la taxe de dépôt	X-12
9.2.3	Réduction de la taxe d'examen	X-13
9.2.4	Réduction de la taxe d'opposition	X-14
9.2.5	Réduction de la taxe de recours	X-14
9.2.6	Réduction de la taxe de limitation et de la taxe de révocation	X-14
9.2.7	Réduction de la taxe de requête en révision	X-14
9.3	Réductions spéciales	X-14
9.3.1	Réduction de la taxe de recherche afférente à une recherche européenne complémentaire	X-14
9.3.2	Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international	X-15
9.3.3	Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales	X-15
10.	**Remboursement de taxes**	**X-15**

10.1	Remarques générales	X-15
10.1.1	Taxes acquittées sans cause	X-15
10.1.2	Taxes non valablement acquittées	X-16
10.1.3	Montants insignifiants	X-16
10.2	Cas particuliers de remboursement	X-16
10.2.1	Remboursement de la taxe de recherche	X-16
10.2.2	Remboursement de la nouvelle taxe de recherche	X-16
10.2.3	Remboursement de la taxe de recherche internationale	X-16
10.2.4	Remboursement de la taxe d'examen	X-17
10.2.5	Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international	X-17
10.2.6	Remboursement au titre de la règle 37(2)	X-17
10.2.7	Remboursement de la taxe de délivrance et et de publication	X-17
10.3	Modalités de remboursement	X-18
10.4	Destinataire du remboursement	X-18
10.5	Transfert tenant lieu de remboursement	X-18
11.	**Imputation des taxes au titre de la règle 71bis(5)**	**X-18**
11.1	Imputation de la taxe de délivrance et de publication	X-19
11.2	Imputation des taxes de revendication	X-19
11.3	Imputation de la taxe de délivrance et de publication et des taxes de revendication : traitement distinct	X-20
11.4	Imputation de la taxe de poursuite de la procédure	X-20

Chapitre XI – Inspection publique ; communication d'informations contenues dans les dossiers ; consultation du Registre européen des brevets ; délivrance de copies certifiées conformes **XI-1**

1.	**Généralités**	**XI-1**
2.	**Inspection publique**	**XI-1**
2.1	Etendue de l'inspection publique	XI-1
2.2	Procédure à suivre pour l'inspection publique	XI-2
2.3	Restrictions concernant l'inspection publique	XI-3

2.4	Confidentialité de la requête	XI-3
2.5	Inspection publique avant la publication de la demande	XI-3
2.6	Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande	XI-4
3.	**Communication d'informations contenues dans les dossiers**	**XI-4**
4.	**Consultation du Registre européen des brevets**	**XI-4**
5.	**Copies certifiées conformes**	**XI-5**
6.	**Documents de priorité délivrés par l'OEB**	**XI-5**

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 A-II à A-VI),

ii) 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 A-VII et A-VIII),

iii) de la présentation et de l'exécution des dessins et représentations figuratives accompagnant une demande de brevet européen (chapitre A-IX),

iv) du régime général des taxes (chapitre A-X), et

v) 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 A-XI).

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

Règle 10
Règle 11(3)

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 (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2, et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 31 août 2009, JO OEB 2009, 478, version consolidée dans l'Edition spéciale n° 1, JO OEB 2010, D.1).

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 A 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

Art. 75(1)
Règle 35(1)
Règle 2(1)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, par remise directe, par voie postale ou par des moyens techniques de communication (cf. A-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.

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-VII, 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. A-IV, 1.3.1, et des demandes visées à l'article 61(1)b), cf. A-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. A-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 Norvège (NO), la Pologne (PL), le Portugal (PT), San Marin (SM), 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).

Art. 90(5)

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 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 26 février 2009, JO OEB 2009, 182). A l'heure actuelle, les supports de données autorisés sont le CD-R, conformément à la norme ISO 9660, et le DVD R ou le 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 de l'OEB 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. article 5 de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182, article 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 des procédures de délivrance, d'opposition, de limitation, de révocation et de recours (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182, en particulier l'article 8(2) qui prévoit l'obligation de confirmer par la signature électronique avancée l'authenticité de documents déposés dans une procédure de recours, cf. également A-VIII, 2.5).

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 1er 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 OEB 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 OEB 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, cf. A-VIII, 2.5 et A-II, 1.3, deuxième alinéa.

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

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 OEB 3/2009). Concernant la suppression des paiements par chèque, cf. A-X, 2.

Points 6.26.9 et 6.10 RCC

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. A-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. A-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

Art. 77(3)
Règle 37(2)
Art. 135(1)a)

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. J 3/80), une requête en transformation, telle que prévue à l'article 135(1)a), peut néanmoins être présentée (cf. A-IV, 6).

Règle 134(2)

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.

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 "7", "8" ou "9" en troisième position.

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 introduites en 2002 ainsi que, le cas échéant, les lieux de dépôt correspondants, a été publiée au JO OEB 2001, 465.

2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen

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. 58*

Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. *Art. 60(3)*

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. A-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. 59* *Art. 118*

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. A-IV, 2). *Art. 61(1)*

3. Procédure de dépôt

3.1 Réception ; confirmation

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. article 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 *Règle 35(2)*

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. article 10 de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182). L'OEB peut également, sur requête, délivrer par télécopie un récépissé des pièces déposées auprès de l'OEB (cf. article 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 (uniquement en cas de confirmation par télécopie).

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

3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente

Règle 35(3)

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(4)

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 (cf. JO OEB 1990, 306). Dès lors que cette notification a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.

Art. 77(3)
Règle 37(2)
Règle 112(1)

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. A-II, 1.7), le demandeur doit en être informé ; toutes les taxes 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

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 : *Art. 90(1)* *Règle 10(1)*

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

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

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

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 satisfait 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 à la règle 57c) et à la règle 58 (cf. A-III, 15).

Si un renvoi à une demande déposée antérieurement est effectué en lieu et place du dépôt de la description (cf. A-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 de l'OEB, comme mentionné au point A-II, 4.1 i) (cf. également A-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'article 133(2), il sera procédé conformément au point A-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. J 25/86). 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 A-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 au Communiqué de l'OEB en date du 14 septembre 2009, JO OEB 2009, 486, la production d'une copie certifiée conforme n'est pas requise lorsque la demande déposée antérieurement est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au sens du PCT. Dans tous les autres cas, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement à laquelle il est renvoyé doit être produite dans le délai imparti par la règle 40(3).

Lorsque la demande déposée antérieurement à laquelle il est renvoyé fait l'objet d'une revendication de priorité, le dépôt d'une seule copie certifiée conforme suffit pour satisfaire à la fois aux exigences relatives à la date de dépôt (règle 40(3)) et à celles relatives à la revendication de priorité (règle 53(1), cf. A-III, 6.7).

S'agissant des demandes divisionnaires contenant un renvoi à une demande initiale (cf. A-IV, 1.3.1), si la demande initiale est une demande européenne ou un demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, une copie sera automatiquement versée par l'OEB au dossier de la demande divisionnaire.

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'article 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. A-X, 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'article 14(4) mais que les revendications sont déposées après la date de dépôt conformément à la règle 57c) ensemble la règle 58 et sont 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, 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. A-III, 15).

4.1.4 Irrégularités

Art. 90(1) et (2)
Règle 55

Si une date de dépôt ne peut être accordée à une demande en raison d'une des deux irrégularités suivantes :

– 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 susmentionnée 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 du dépôt de la demande (règle 40(3)) et que cette copie n'est pas à la disposition de l'OEB (cf. A-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 A-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 A-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 A-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. A-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. A-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

Règle 56(2)

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants en suivant la procédure exposée au point A-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 A-II, 5.4.

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

Règle 56(3)

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 A-II, 5.1 ou 5.2, la date de dépôt reste la même si les critères suivants sont remplis :

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

ii) la demande revendique une priorité (cf. A-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. A-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. A-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. A-II, 5.4.3)

Règle 56(3)a)

Règle 56(3)b)

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. A-II, 5.4.4)

Règle 56(3)c)

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. A-II, 5.4.2).

* S'agissant du délai applicable, se reporter au point A-II, 5.1 ou 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. A-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. A-III, 6).

Si le demandeur présente une demande au titre de la règle 56(3) (cf. A-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. A-III, 6.5.1) et le délai applicable pour la présentation d'une demande au titre de la règle 56(3) (cf. A-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. A-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. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 9 août 2012, JO OEB 2012, 492) :

a) une demande européenne,

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

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

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

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. JO OEB 2007, 473, et A-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. A-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. A-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. A-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'article 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) et (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 A-III, 9)

iii) de vérifier si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'article 55(1)b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 25 a été produite (cf. également A-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 A-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 A-IV, 5, la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 372 et le Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 376).

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 A-VIII, 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'article 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. A-VIII, 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. A-VIII, 3.2 et 3.4) et déposé dans le délai prescrit.

2.2 Non-conformité

Le point A-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 A-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). Les conditions de forme prévues à la règle 49 s'appliquent également à toute traduction visée à l'article 14(2) ou à la règle 40(3) (règle 49(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). Si la section de dépôt constate que les pièces de la demande telles que déposées ou telles que modifiées ne remplissent pas les conditions de forme telles qu'exposées ci-dessus, elle invite le demandeur à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois (règle 58). Si cette irrégularité n'est pas corrigée dans les délais, la section de dépôt rejette la demande (art. 90(5)).

En cas de non-conformité à la règle 30, la section de dépôt doit inviter le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois. Si cette irrégularité n'est pas corrigée en temps utile, la section de dépôt rejette la demande conformément à la règle 30(3) (cf. Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 372 et Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 376) (cf. également A-IV, 5).

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

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 la règle 46 et la règle 49, et notamment aux conditions énoncées à la règle 46(2) i), 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 A-IX. 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 A-VIII, 2.2, les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'article 14(2) ou (4) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

Règle 1
Règle 49(2)
Règle 50(1) et (2)

Les modifications manuscrites doivent être clairement lisibles et devraient de préférence être accompagnées d'une version dactylographiée (cf. toutefois H-III, 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière aux points suivants :

i) Les modifications doivent être rédigées en caractères d'imprimerie, de taille assez grande et de couleur assez intense pour garantir une reproduction fiable.

ii) L'interligne du texte imprimé doit être assez grand pour assurer la lisibilité d'une éventuelle modification manuscrite apportée à cet endroit.

iii) Les modifications ne doivent pas être apportées dans la marge d'1 cm qui doit rester libre de toute inscription sur le pourtour de chaque feuille, afin de ne pas être recouvertes au cours de la numérisation.

Si les exigences de la règle 46 et de la règle 49 n'ont pas été observées, le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois (règle 58 et règle 50(1)). Si l'irrégularité n'est pas corrigée en temps utile, la demande est rejetée (art. 90(5)). Dans une procédure d'examen, cette tâche est accomplie par l'agent des formalités pour le compte de la division d'examen (cf. article premier, point 1, de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2., telle que modifiée par la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 11 mai 2010, JO OEB 2010, 350).

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. A-II, 4.1.3.1) et qu'une traduction n'est 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. A-III, 15), ou si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont insérés après la date de dépôt (cf. A-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 A-III, 3.2, satisfont aux prescriptions énoncées au point A-VIII, 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. A-VIII, 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 (formulaire 1001), bien que la requête (l'indication visée au point A-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 de l'OEB que l'on peut se procurer gratuitement à l'adresse suivante : www.epo.org.

Tout nouveau texte du formulaire de requête en délivrance est signalé dans le 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 A-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 A-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. A-VIII, 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'article 61 et la revendication de priorité sont examinées sous ces rubriques dans la suite du présent chapitre et au chapitre A-IV).

5. Désignation de l'inventeur

5.1 Remarques générales

Art. 81
Règle 19
Règle 41(2)j)

Toute demande doit comporter la désignation de l'inventeur. Cette désignation est prévue dans le logiciel de dépôt en ligne de l'OEB. 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 (formulaire 1001), en inscrivant 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 (formulaire 1002).

5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur

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

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'article 128(4).

5.3 Désignation effectuée dans un document produit séparément

Règle 19(1)

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'article 81 indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet, ainsi que la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

En cas de cession, il suffit de mentionner "...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 énoncées aux points A-VIII, 3.2 à 3.4 sont applicables.

Règle 19(2)

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

Lorsque la désignation de l'inventeur est déposée postérieurement à la demande, il convient d'observer les dispositions figurant au point A-VIII, 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 OEB 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. A-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. A-IV, 1.5). La poursuite de la procédure peut être requise conformément à l'article 121 et à la règle 135.

5.6 Désignation erronée

Règle 21(1)

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. J 8/82). Les dispositions figurant aux points A-III, 5.3 et 5.4 sont applicables par analogie à la désignation rectifiée. La rectification peut aussi être demandée lorsque la procédure devant l'OEB est terminée.

Règle 21(2)

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

6. Revendication de priorité (cf. également F-VI)

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 A-III, 6.6) ; et

iv) la demande de brevet européen porte sur l'invention divulguée dans la demande antérieure (cf. également F-VI, 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. J 15/80).

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.

Toutefois, dans le cas 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 A-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'article 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, y compris d'une demande de brevet américain provisoire ("US provisional application for patent") (Communiqué du Président de l'OEB, en date du 26 janvier 1996, JO OEB 1996, 81). 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, 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'article 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 A-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 A-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. A-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. A-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 est 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

Règle 52(2)

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 A-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 compter de la nouvelle date de priorité la plus ancienne conformément à l'article 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.

Toutefois, ce délai ne peut 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. A-V, 3 et les références qui y sont indiquées).

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

Trois irrégularités sont susceptibles d'entacher la revendication de priorité, à savoir : *Art. 90(4) et (5)*

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 A-III, 6.5.2. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités en temps utile, le droit de priorité correspondant est perdu en vertu de l'article 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 est 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.

La règle 133 et la règle 134 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'article 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 A-III, 6.5.2 est également applicable (en ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou des erreurs similaires, cf. A-V, 3).

Conformément à l'article 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'article 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-VII, 2.2 pour plus de détails concernant la requête en restitutio in integrum.

6.7 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

Règle 53(1)
Art. 88(2)
Art. 90(4)

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.

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 9 août 2012, JO OEB 2012, 492 :

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 chinois ou une demande de modèle d'utilité chinois ;

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

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 (cf. JO OEB 2007, 473),

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, à condition toutefois, en ce qui concerne les demandes de brevet ou de modèle d'utilité chinois, que la demande correspondante ait été déposée à partir du 3 septembre 2012. De plus, 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. A-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. A-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.

6.8.1 Invitation à produire la traduction avant l'examen

Si la division de la recherche constate qu'une traduction du document de priorité est requise, l'invitation à produire cette traduction conformément à la règle 53(3) peut être envoyée en même temps que l'une des deux notifications ci-dessous :

i) la notification au titre de la règle 69(1) et de la règle 70bis(1) (cf. A-VI, 2.1 lorsque le demandeur ne présente pas la requête en examen avant que le rapport de recherche lui ait été transmis).

Dans ce cas, le délai pour produire la traduction est le même que celui imparti pour présenter la requête en examen, à savoir six mois à compter de la date à laquelle a été mentionnée la publication du rapport de recherche européenne conformément à la règle 70(1).

ii) la notification au titre de la règle 70(2) (cf. A-VI, 2.3 lorsque le demandeur présente la requête en examen avant que le rapport (complémentaire) de recherche européenne lui ait été transmis).

Dans ce cas, le délai pour produire la traduction est le même que celui prévu pour confirmer la requête en examen conformément à la règle 70(2) :

a) pour les demandes qui n'ont pas été déposées par la voie PCT, ce délai est de six mois à compter de la date à laquelle a été mentionnée la publication du rapport de recherche européenne (cf. A-VI, 2.3).

b) pour les demandes euro-PCT donnant lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne (cf. B-II, 4.3.2), ce délai est de six mois à compter de la signification de la notification au titre de la règle 70(2) (cf. E-VIII, 2.5.3).

Dans la pratique, l'invitation au titre de la règle 53(3) sera envoyée au demandeur dans une notification distincte et il est possible dans certains cas qu'elle ne soit pas expédiée exactement à la même date que la notification pertinente mentionnée au point i) ou ii) ci-dessus. Cela n'aura toutefois aucune incidence sur la date d'expiration du délai pour produire la traduction, puisque l'action qui sert au calcul du délai (à savoir la mention de la publication du rapport de recherche européenne, ou la signification de la notification au titre de la

règle 70(2)) n'a pas de rapport avec la signification de l'invitation au titre de la règle 53(3).

6.8.2 Invitation à produire la traduction pendant l'examen/l'opposition

Un délai de quatre mois sera imparti au titre de la règle 132(2) pour produire la traduction soit pendant la procédure d'examen, soit pendant la procédure d'opposition.

Si une invitation au titre de la règle 53(3) n'a pas été envoyée antérieurement (cf. A-III, 6.8.1), elle peut l'être pendant la procédure d'examen soit seule soit en tant qu'annexe à une notification au titre de l'article 94(3). Lorsqu'elle est envoyée en tant qu'annexe à une notification au titre de l'article 94(3), le délai imparti pour répondre à cette notification sera le même que celui accordé pour produire la traduction (à savoir quatre mois), même si les questions soulevées dans la notification sont mineures (cf. E-VII, 1.2).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA, règle 45bis PCT), la division d'examen ne peut envoyer une invitation au titre de la règle 53(3) qu'après l'expiration du délai visé à la règle 161(1) (cf. E-VIII, 3.2).

Il se peut que le titulaire d'un brevet européen n'ait pas été invité précédemment à produire de traduction (au cours de la procédure d'examen ou antérieurement, comme indiqué au point A-III, 6.8.1). 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.

Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet a été invité à produire la traduction, une citation à une procédure orale ne sera envoyée pendant la procédure d'examen ou d'opposition qu'après la production de la traduction ou qu'après l'expiration du délai pour requérir la poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai imparti au titre de la règle 53(3), le délai applicable étant celui qui expire le premier.

En pratique, la division de la recherche, d'examen ou d'opposition qui traite la demande de brevet ou le brevet informera l'agent des formalités qu'une traduction de la priorité est requise. L'agent des formalités enverra alors l'invitation susmentionnée.

6.8.3 Perte d'un droit et moyens de recours

Si le demandeur ou le titulaire du brevet européen ne produit pas la traduction dans les délais, le droit de priorité est perdu et le demandeur ou le titulaire en est informé (cf. A-III, 6.11). Il en résulte que l'état de la technique intermédiaire qui a rendu nécessaire l'évaluation de la validité de la priorité, fera partie de l'état de la technique selon

l'article 54(2) ou, le cas échéant, l'article 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'article 121 et à la règle 135. Si les traductions de plusieurs documents de priorité sont demandées et qu'elles ne sont pas produites dans les délais, une autre taxe de poursuite de la procédure est due conformément à la règle 135(1) et à l'article 2(1), point 12 RRT pour chacune de ces priorités. Cela est le cas même lorsque la production des traductions a été demandée dans une seule invitation au titre de la règle 53(3). Si, au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne produit pas la traduction en temps utile, il peut requérir soit une décision en vertu de la règle 112(2) (cf. E-VII, 1.9.3), soit la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 et de la règle 136 (cf. E-VII, 2.2).

6.8.4 Cas où la traduction du document de priorité a déjà été produite

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. A-II, 5.4 vi)), il n'est pas nécessaire que le demandeur en produise une à nouveau.

6.8.5 Cas où le demandeur ou le titulaire du brevet a produit de sa propre initiative la traduction de la demande antérieure

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.

6.8.6 Déclaration remplaçant la traduction

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 F-VI, 3.4, et D-VII, 2). On peut déjà effectuer cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (formulaire 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. A-II, 4.1), le demandeur peut les produire ultérieurement (cf. A-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. La validité de cette déclaration n'est pas remise en cause par une simple réorganisation des différents éléments de la demande (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) (par exemple si les revendications figurent à la fin alors qu'elles se trouvent au début de la demande dont la priorité est revendiquée), ni par l'utilisation de différents types de signes de référence (par exemple des chiffres arabes plutôt que des chiffres romains). Toutefois, une déclaration ne peut être admise si des modifications ont été apportées à l'intérieur de la demande (par exemple si des revendications ont été indiquées dans un ordre différent, si des signes de référence ont été ajoutés), ou si des parties de la demande (par exemple liste d'éléments, intitulé des parties et légendes des dessins) ne sont pas identiques à celles figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée.

6.9 Absence de droit de priorité

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

i) lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai de douze mois visé au point A-III, 6.1 iii) et lorsque le demandeur n'a *Art. 87(1)*

   a) ni corrigé la date de priorité dans les délais (cf. A-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'article 87(1),

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

ii) lorsque la demande antérieure a été déposée pour un titre de protection ne donnant pas naissance au droit de priorité (cf. A-III, 6.1) ; ou *Art. 87(1)*

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. A-III, 6.1 i) et 6.2). *Art. 87(1) et (4)*

6.10 Perte du droit de priorité

Le droit de priorité pour la demande de brevet européen est perdu : *Art. 90(4) et (5)*
Règle 53(3)

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

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

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

iv) lorsque la traduction de la demande antérieure ou la déclaration visée au point A-III, 6.8.6 n'est pas produite dans les délais en réponse à une invitation au titre de la règle 53(3) (cf. A-III, 6.8.3).

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 F-VI, 3.4 et E-VII, 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.

6.12 Copie des résultats de la recherche pour le ou les document(s) de priorité

Règle 141(1)

Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l'article 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l'entrée dans la phase européenne s'il s'agit d'une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition. Cette règle s'applique également aux revendications de priorité qui sont retirées ou s'éteignent ultérieurement ainsi qu'à celles qui sont introduites ou corrigées après la date de dépôt (cf. A-III, 6.5.1 et 6.5.2). L'obligation prévue par la règle 141(1) s'applique aussi longtemps que la demande est en instance devant l'OEB. Ces dispositions s'appliquent à toutes les demandes européennes et euro-PCT déposées à compter du 1er janvier 2011 (JO OEB 2009, 585). S'agissant des demandes divisionnaires, la date pertinente est celle à laquelle la demande divisionnaire est reçue par l'OEB (cf. A-IV, 1.2.1) et non la date de dépôt de la demande initiale. Lorsque la copie n'a pas été fournie à l'OEB avant que la division d'examen soit devenue comptétente, la procédure prévue aux points C-II, 5 et C-III, 5 s'applique.

Si des priorités multiples sont revendiquées, la copie susmentionnée des résultats de la recherche doit être produite pour toutes les demandes antérieures dont la priorité est revendiquée. Lorsque les résultats de la recherche sont rédigés dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB, aucune traduction n'est exigée. La copie des résultats de la recherche produite doit être une copie du document officiel délivré par l'office auprès duquel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée. Une simple liste de l'état de la technique établie par le demandeur n'est pas suffisante. Il n'est pas

nécessaire de fournir de copies des documents cités (cf. Communiqué de l'OEB en date du 28 juillet 2010, JO OEB 2010, 410).

Règle 141(2)

La copie visée à la règle 141(1) est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'OEB et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président. Conformément à la Décision du Président en date du 5 octobre 2010, JO OEB 2010, 600, ces exceptions ne sont pas pour le moment fondées sur un accord avec l'office national concerné, mais sont limitées aux cas dans lesquels l'un quelconque des rapports de recherche suivants a établi par l'OEB pour une demande dont la priorité est revendiquée :

i) rapport de recherche européenne (art. 92)

ii) rapport de recherche internationale (art. 15.1) PCT)

iii) rapport relatif à une recherche de type international (art. 15.5) PCT)

iv) rapport de recherche établi pour le compte d'un office national au sujet d'une demande nationale (Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie).

En outre, conformément aux Décisions du Président en date du 9 décembre 2010, JO OEB 2011, 62, et en date du 19 septembre 2012, JO OEB 2012, 540, l'OEB verse au dossier d'une demande de brevet européen une copie des résultats de la recherche, telle que visée à la règle 141(1) CBE, exemptant ainsi le demandeur de produire ladite copie lorsque la priorité d'un premier dépôt effectué dans l'un des Etats suivants est revendiquée :

- Etats-Unis d'Amérique
- Japon
- Royaume-Uni
- Autriche.

Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes divisionnaires européennes, le demandeur n'a pas à fournir les résultats de la recherche relatifs à la demande dont la priorité est revendiquée s'ils ont déjà été produits pour la demande initiale (cf. Communiqué de l'OEB en date du 28 juillet 2010, JO OEB 2010, 410).

7. Titre de l'invention

7.1 Conditions à remplir

Règle 41(2)b)

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 :

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

Règle 41(2)b)

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 A-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 (cf. JO OEB 1991, 224).

8. Eléments prohibés

8.1 Bonnes moeurs ou "ordre public"

Art. 53a)
Règle 48(1)a) et (2)

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 A-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 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 brevet 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 A-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 : F-II, 7).

9. Taxe de revendication

Règle 45(1), (2) et (3)
Règle 112(1)
Règle 37(2)
Art. 2(1), 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. Si le nombre de revendications maintenues dans le jeu donnant lieu, à l'origine, au paiement de taxes devient inférieur, après suppression de revendications par suite du défaut de paiement des taxes de revendication, à celui d'un autre jeu, le nombre de revendications contenues dans ce dernier doit lui aussi être réduit de manière à correspondre au nombre de revendications restant dans le jeu qui a donné lieu à l'origine au paiement de taxes (cf. J 8/84). 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. A-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. A-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. A-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. A-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. A-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 (cf. J 15/88).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. E-VIII, 2.1.3 et 2.3.8.

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

Règle 66

10.3 Figure publiée avec l'abrégé

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. F-II, 2.4.

Règle 47(4)

11. Désignation des Etats contractants

11.1 Remarques générales

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, cf. 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, cf. A-III, 11.2.2, 11.3.5 et 11.3.6. Comme il est indiqué au point A-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.

Art. 79(1)

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(1), 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 A-III, 11.3) ne s'applique donc plus pour ces demandes. Cf. également les points A-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'article 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. A-IV, 1.4.1).

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

11.2.2 Paiement de la taxe de désignation

Règle 39(2)

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. A-III, 11.2.1).

Art. 2(1), n° 3 RRT
Art. 6(1) RRT

Le paiement de la taxe de désignation couvre tous les Etats contractants, à l'exception des Etats dont la désignation a été expressément retirée.

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

Règle 39(2)

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.

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'article 121 et de la règle 135 (cf. E-VII, 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, par analogie).

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

11.2.4 Retrait d'une ou de plusieurs désignations

Art. 79(3)
Règle 39(2) et (3)
Règle 15

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.

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'article 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. A-IV, 1.3.4.

11.2.5 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne

Règle 159(1)d)

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 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'article 121 et de la règle 135 (cf. E-VII, 2.1).

Concernant la taxe de désignation relative aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également E-VIII, 2.1.3 et 2.3.11.

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(2), n° 3 et 3bis RRT

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'article 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. A-IV, 1.4.1).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne avant le 1er avril 2009, cf. A-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 A-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'article 121 et à la règle 135 (cf. E-VII, 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. A-III, 11.3.9.

11.3.3 Montant acquitté insuffisant

Art. 6(2), 1ère phrase RRT

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'article 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. J 23/82, par analogie). Pour la suite de la procédure, cf. A-III, 11.3.7.

11.3.4 Demande réputée retirée

Règle 39(3), ancienne version

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

Si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans les délais et que, par conséquent, la demande est 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'article 121 et à la règle 135 (cf. E-VII, 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. G 4/98, 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 A-III, 11.3.2.

11.3.5 Formulaire de requête en délivrance

Art. 79(1) et (2)

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.

Le demandeur a le temps - jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation (règle 39(1), règle 17(3) et règle 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(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 (formulaire 1001, versions antérieures à avril 2009). Cela a donc permis de 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, cf. également A-X, 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 (formulaire 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 A-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'article 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. J 23/82, 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. A-III, 11.3.4, 3e 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'article 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

Règle 159(1)d)

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 160, ancienne version
Art. 153(2)

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'article 121 et de la règle 135 (cf. E-VII, 2.1).

En ce qui concerne les taxes de désignation relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également E-VIII, 2.1.3 et 2.3.11.

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 :

Bosnie-Herzégovine (BA)	depuis le 1er décembre 2004.
Monténégro	depuis le 1er mars 2010

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), l'**Ex-République yougoslave de Macédoine** (1er novembre 1997), l'**Albanie** (1er février 1996) et la **République de Serbie** (1er novembre 2004) 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, au 1er janvier 2009, au 1er mai 2010 et au 1er octobre 2010 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. A-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 (formulaire 1001) ou du formulaire d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (formulaire 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. A-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 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 ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne. Si la taxe d'extension n'est pas acquittée dans le délai applicable, la requête en extension est réputée retirée.

Si aucune perte de droits ne se produit en application de la règle 39 et que la taxe d'extension n'a pas été acquittée dans le délai de base applicable (règle 39(1), règle 17(3), règle 36(4) et règle 159(1)d)), aucune notification au titre de la règle 112(1) n'est établie et la requête en extension est réputée retirée sans possibilité de paiement tardif moyennant une surtaxe, sauf avant l'expiration d'un délai supplémentaire de deux mois après l'échéance du délai de base (cf. ci-dessous). Toutefois,

i) si une ou plusieurs taxes d'extension ne sont pas acquittées dans le délai de base, et

ii) si la demande européenne a été déposée, ou la demande euro-PCT est entrée dans la phase européenne, à compter du 1er avril 2009 et est réputée retirée pour non-paiement de la taxe de désignation (cf. A-III, 11.2.3), ou

iii) si la demande européenne a été déposée, ou la demande euro-PCT est entrée dans la phase européenne, à compter du 1er avril 2009 et 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. A-III, 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 soit les désignations concernées, soit la demande. Cette notification au titre de la règle 112(1) attirera également l'attention du demandeur sur la possibilité d'acquitter tardivement toute taxe d'extension qui n'a pas été payée dans le délai de base.

Dans ce cas, le demandeur peut, conformément à l'article 121 et à la règle 135, requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne la demande ou les désignations réputées retirées. Outre la possibilité de requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne le non-paiement de la (des) taxe(s) de désignation, toute taxe d'extension non acquittée peut encore l'être moyennant le versement d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe en question dans un délai (non reconductible) de deux mois à compter de la signification de la

notification au titre de la règle 112(1) (cf. Communiqué de l'OEB en date du 2 novembre 2009, JO OEB 2009, 603)

Si le délai de base relatif au paiement des taxes d'extension expire à compter du 1er janvier 2010 et qu'une taxe relative à un Etat autorisant l'extension n'a pas été acquittée dans ce délai, le demandeur peut acquitter la taxe d'extension et la surtaxe de 50 % dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base (cf. Communiqué de l'OEB en date du 2 novembre 2009, JO OEB 2009, 603). Cela s'applique, que la ou les taxe(s) de désignation soi(en)t acquittée(s) dans les délais (dans le délai de base) ou dans le cadre d'une poursuite de la procédure.

De plus, la restitutio in integrum prévue à l'article 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

L'extension est réputée demandée pour tous les Etats autorisant l'extension (cf. toutefois A-III, 12.1, 4e alinéa concernant les demandes euro-PCT) et cela est indiqué 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

Art. 78(2) 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 :

Règle 38 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 36(3)
Règle 17(2) ii) pour les demandes divisionnaires européennes ou les demandes européennes déposées conformément à l'article 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'article 61(1)b) ;

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 complémentaire de recherche européenne (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 de la procédure conformément à l'article 121 et à la règle 135. *Art. 90(3)* *Règle 57 e)* *Art. 78(2)* *Règle 36(3)* *Règle 17(2)*

Pour ce qui est des demandes euro-PCT (type iii)), cf. E-VIII, 2.1.3.

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

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, et Communiqué le complétant, JO OEB 2009, 338). *Règle 38(2) et (3)* *Art. 2(1), n° 1bis RRT*

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 que prévue 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'article 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 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). Elle est calculée sur la base de la demande internationale telle que publiée, des éventuelles modifications visées à l'article 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 indiquer clairement 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 1200). Sinon, les nouvelles pages éventuellement 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 1200.

-> nombre de pages servant de base au calcul : 100 - 20 (revendications initiales) - 9 (art. 19 PCT) + 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(1) ou (2) (cf. E-VIII, 3), 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.

Art. 2(1), n° 12 RRT

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'article 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. Le montant de la taxe de poursuite de la procédure en ce qui concerne la taxe additionnelle ne comprend pas la taxe de dépôt de base visée à l'article 2(1), n° 1 RRT lorsque cette dernière a été acquittée dans les délais.

14. Traduction de la demande

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

i) si, conformément à l'article 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)).

iii) si la demande divisionnaire européenne a été déposée dans la même langue que la demande antérieure (initiale) sur laquelle la demande divisionnaire est fondée, lorsque cette langue n'est pas une langue officielle de l'OEB (règle 36(2) - cf. A-IV, 1.3.3).

Dans tous ces cas de figure, une traduction de la demande doit être fournie à l'OEB. Dans les cas de figure i) et ii), cette traduction doit être produite 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)). Dans le cas de figure iii), le délai de production de la traduction est de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, conformément à la règle 36(2).

Art. 90(3)
Règle 57a)

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 A-III, 16.

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'article 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), à la règle 6(1) et à la règle 36(2) pour la production de la traduction sont tous 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'article 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'article 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'article 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'article 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-XI, 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. A-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. Dans ce cas, il ne sera 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'article 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 :

A-III, 2	Représentation	Règle 58
A-III, 3	Conditions de forme	Règle 58
A-III, 4	Requête en délivrance	Règle 58
A-III, 5	Désignation de l'inventeur	Règle 60
A-III, 6	Revendication de priorité	Règle 52(3), règle 59
A-III, 9	Paiement des taxes de revendication	Règle 45
A-III, 10	Abrégé	Règle 58
A-III, 13	Taxe de dépôt, y compris taxe additionnelle éventuelle, taxe de recherche	Règle 112(1), règle 135
A-III, 14	Traduction de la demande	Règle 58
A-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 A-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. A titre exceptionnel, lorsque le demandeur est tenu de désigner un mandataire, mais n'a pas effectué cette désignation, l'agent des formalités doit, dans sa première notification, ne relever que cette irrégularité. Toute invitation à remédier à d'autres irrégularités ne sera envoyée qu'après la désignation du mandataire et sera adressée à celui-ci.

16.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités

Règle 58

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

i) l'absence de désignation d'un mandataire lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant - cf. A-III, 2 (en ce qui concerne l'absence du dépôt de pouvoir lorsque cela est nécessaire, cf. A-VIII, 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. A-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. A-III, 4)) ;

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

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

vi) l'absence de revendications (A-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'article 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'article 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. A-III, 9) ;

viii) l'absence du document de priorité ou du numéro de dépôt de la demande antérieure (règle 59 - cf. A-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 (cf. A-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.

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 être 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. 90(5)
Règle 59

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'article 78(2). Cette perte de droits se produit dès l'expiration du délai applicable (cf. A-III, 13). Il peut être remédié à une irrégularité visée au point ix) en requérant la poursuite de la procédure.

Art. 78(2)

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-IX, 1)

1.1 Généralités

1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?

Une demande divisionnaire peut être déposée si les deux exigences suivantes sont remplies :

i) la demande à diviser (la demande "initiale" sur laquelle la demande divisionnaire est fondée) doit encore être en instance (cf. A-IV, 1.1.1.1), et

ii) au moins l'un des deux délais suivants ne doit pas encore avoir expiré :

a) le délai applicable aux divisions volontaires, visé à la règle 36(1)a) (cf. A-IV, 1.1.1.2)

b) le cas échéant, le délai applicable aux divisions obligatoires, visé à la règle 36(1)b) (cf. A-IV, 1.1.1.3).

L'expression "demande antérieure" qui figure à la règle 36(1) désigne la demande initiale immédiate sur laquelle la demande divisionnaire est fondée. Elle est à distinguer de l'expression "demande la plus ancienne", qui apparaît également à la règle 36(1). Ces deux expressions se rapportent cependant à une seule et même demande dans le cas d'une demande divisionnaire de première génération (c'est-à-dire une demande dont la demande initiale immédiate n'est pas elle-même une demande divisionnaire).

1.1.1.1 La demande antérieure doit encore être en instance

Art. 76
Règle 36(1)

Une demande de brevet européen ne peut être divisée que lorsqu'elle est encore en instance. 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 en instance auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la phase européenne (cf. E-VIII, 2.4.1).

Comme cela a été souligné ci-dessus, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours en instance. Il est renvoyé à ce propos aux observations formulées dans la décision

G 1/09 concernant la définition d'une demande en instance. 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 en instance à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire. Une demande est en instance 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 OEB 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).

Lorsqu'une demande est réputée retirée en raison de l'inobservation d'un délai (par ex. si la taxe de dépôt (art. 78(2)) ou la taxe annuelle (art. 86(1)) n'ont pas été payées dans les délais, 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-VII, 2). Toutefois, la demande réputée retirée n'est pas en instance pendant le délai prévu pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum ni au cours de la phase suivant la présentation d'une telle requête si celle-ci est rejetée (cf. J 4/11, point 21 des motifs). Si le demandeur estime que les conclusions de l'OEB n'étaient pas fondées, il peut aussi remédier à la perte du droit en requérant 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. Dans ce cas, l'Office reconnaît que la perte du droit ne s'est jamais produite et que la demande aura été tout le temps en instance. Si, au contraire, une telle décision confirme en effet la perte du droit, cette perte se sera produite à l'expiration du délai pertinent, la demande ayant dès lors cessé d'être en instance. Voir décision J 4/11, point 22 des motifs.

Lorsqu'une demande a été rejetée et qu'aucun recours n'a été formé, la demande demeure en instance au sens de la règle 36(1) jusqu'à l'expiration du délai de recours (art. 108) et il est possible de déposer valablement une demande divisionnaire jusqu'à l'expiration de ce délai (cf. G 1/09). Si le demandeur forme un recours, 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. Dans l'un et l'autre cas, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si au moins un des délais visés à la règle 36(1)a) et b), n'a pas encore expiré - cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

En outre, même lorsqu'une demande est encore en instance, il n'est pas possible de déposer une demande divisionnaire, si elle fait l'objet d'une suspension de la procédure conformément à la règle 14(1) (cf. A-IV, 2.2), car la règle 14(1) a le caractère de lex specialis quant au droit de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure encore en instance conformément à la règle 36(1) (cf. J 20/05, et G 1/09, point 3.2.5 des motifs).

1.1.1.2 Division volontaire

Règle 36(1)a)

Une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (cf. cependant A-IV, 1.1.1.3). Le délai afférent aux divisions volontaires est calculé à partir de l'une des actions suivantes uniquement (cf. Décision du Conseil d'administration en date du 26 octobre 2010, JO OEB 2010, 568 ; cf. également le Communiqué de l'OEB en date du 29 juin 2010, JO OEB 2010, 406) :

i) signification d'une première notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2), si une notification au titre de la règle 71(3) n'a pas été émise antérieurement, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'une notification générée automatiquement sur le formulaire OEB 2001A (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2012, concernant le calcul du délai selon la règle 36(1), JO OEB 2013, 16), ou

ii) signification d'une notification au titre de la règle 71(3), si une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) n'a pas été émise antérieurement.

La date d'envoi de cette notification sera inscrite au Registre européen des brevets (JO OEB 2011, 273). Il convient toutefois de noter que cette information n'est pas correcte si elle fait référence à une notification établie sur le formulaire OEB 2001A (Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2012, concernant le calcul du délai selon la règle 36(1), JO OEB 2013, 16). Par conséquent, le délai visé à la règle 36(1)a) commencera à courir, dans les cas pertinents, à compter de la signification de la première notification établie par la division d'examen conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2), ou à la règle 71(3), relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, et ce sans qu'il soit tenu compte d'une notification établie sur le formulaire OEB 2001A. Cette information pourra être retrouvée par exemple via l'inspection publique en ligne.

Le délai de vingt-quatre mois ne commence pas à courir avec la signification de l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 1.1), puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande (cf. C-II, 1). Cependant, si le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) (cf. C-VI, 3), il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) (cf. B-XI, 7), auquel cas le délai de vingt-quatre mois commençe à courir avec la signification de cette notification. La règle des dix jours, qui est utilisée pour établir la date de la signification des notifications ci-dessus, s'applique pour le calcul du délai de vingt-quatre mois afférent aux divisions volontaires (règle 126(2), cf. E-I, 2.3 et E-VII, 1.4).

La demande antérieure (initiale) qui doit servir de base à la demande divisionnaire doit encore être en instance à la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée. Si elle s'éteint ou si elle est retirée avant que la première notification la concernant ne soit envoyée au cours de la procédure d'examen, il ne peut plus être déposé de demande divisionnaire (cf. A-IV, 1.1.1.1). Il en va de même lorsque la demande antérieure (initiale) cesse d'être en instance après la signification de la première notification susmentionnée, mais avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

Lorsque la première notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) s'est appuyée était fondée sur des pièces de la demande erronées, sa signification ne déclenche pas le délai applicable aux divisions volontaires visé à la règle 36(1)a) (pour plus de détails, cf. C-IX, 1.3).

1.1.1.3 Division obligatoire

Règle 36(1)b)

Une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 82, à condition qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois. Si le délai prévu à la règle 36(1)b) pour la division obligatoire expire après le délai prévu à la règle 36(1)a) pour la division volontaire, une demande divisionnaire peut être déposée dans le délai expirant plus tard, sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance. Le délai afférent aux divisions obligatoires est calculé à partir de l'une des actions suivantes :

i) signification d'une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2). Il s'agit soit :

   a) de la première notification émise au cours de la procédure d'examen, lorsque cette notification soulève pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité ou confirme une objection d'absence d'unité qui a déjà été invoquée pendant la recherche internationale, la

recherche européenne ou la recherche européenne complémentaire, à condition que cette première notification n'ait pas été émise sur le formulaire OEB 2001A (A-IV, 1.1.1.2), soit

b) d'une notification ultérieure émise au cours de la procédure d'examen, lorsque cette notification soulève pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité ;

ii) signification d'une citation à une procédure orale, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois dans cette citation ;

iii) date de la signification du procès-verbal d'une procédure orale, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cette procédure orale, à condition que le procès-verbal de ladite procédure mentionne cette objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois (cf. E-II, 10.3) ;

iv) signification du compte rendu d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cet entretien ou cette entrevue et, dans le cas d'une entrevue, que le compte rendu est signifié au demandeur ou à son mandataire à une date ultérieure (lorsque le compte-rendu est signifié à la fin de l'entrevue, cf. alinéa v) ci-dessous), à condition que le compte rendu mentionne cette objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois (cf. C-VII, 2.3 et 2.5) ;

v) date d'une entrevue, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cette entrevue et que le compte rendu est signifié personnellement au demandeur ou à son mandataire à la fin de l'entrevue en question, à condition que le compte rendu mentionne cette objection soulevée pour absence d'unité (cf. C-VII, 2.3 et 2.5) ;

vi) signification d'une notification au titre de la règle 71(3), lorsque le texte proposé par la division d'examen pour la délivrance du brevet correspond à une requête subsidiaire et qu'une objection particulière d'absence d'unité à l'encontre d'au moins une des requêtes non admises qui précèdent dans l'ordre de préférence est soulevée pour la première fois dans les motifs accompagnant la notification et précisant pourquoi les requêtes précédentes dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (cf. C-V, 1.1).

Dans les cas i)a), i)b), ii), iii), iv) et vi), la règle des dix jours, qui est utilisée pour établir la date de la signification des notifications ci-dessus, s'applique pour le calcul du délai de vingt-quatre mois

afférent aux divisions obligatoires (règle 126(2), cf. E-I, 2.3 et E-VII, 1.4).

Il convient de noter que le délai prévu pour les divisions obligatoires ne commence pas à courir au titre de la règle 36(1)b) avec la signification d'un avis au stade de la recherche soulevant une objection d'absence d'unité de l'invention (cf. point i)a) ci-dessus), puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande (cf. C-II, 1). Cependant, lorsque le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) (cf. C-VI, 3), il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) (cf. B-XI, 7), auquel cas le délai de vingt-quatre mois applicable aux divisions obligatoires commence à courir avec la signification de cette notification, si celle-ci soulève une objection d'absence d'unité.

Pour les demandes divisionnaires de première génération (c'est-à-dire les demandes divisionnaires pour lesquelles la demande antérieure sur laquelle elles sont fondées n'est pas elle-même une demande divisionnaire), le délai prévu pour les divisions obligatoires ne peut expirer plus tôt que le délai prévu pour les divisions volontaires. Dans la plupart des cas, ces deux délais expireront en même temps, car généralement, l'objection d'absence d'unité est soulevée dans la première notification de la division d'examen, ou maintenue dans cette première notification si elle a déjà été invoquée au stade de la recherche. Le délai prévu pour les divisions obligatoires ne recommence pas à courir avec la confirmation, dans une notification ultérieure, d'une objection d'absence d'unité qui a été soulevée antérieurement pendant la procédure d'examen. En particulier, lorsque la division d'examen soulève une objection d'absence d'unité dans la première notification et que le demandeur supprime en réponse certaines des inventions supplémentaires, tout en conservant plusieurs inventions dans les revendications, le délai prévu pour les divisions obligatoires ne recommence pas à courir lorsque la division d'examen émet une deuxième notification (ou une citation à une procédure orale), qui maintient en partie l'objection antérieure d'absence d'unité (après avoir tenu compte de la suppression de certaines des inventions revendiquées), puisque l'objection concernée n'est pas nouvelle.

Cependant, si l'objection d'absence d'unité qui est soulevée ultérieurement est **différente**, le délai de vingt-quatre mois prévu pour les divisions obligatoires recommence à courir. Tel est par exemple le cas lorsqu'une invention qui a été identifiée dans une objection antérieure d'absence d'unité est de nouveau subdivisée dans une objection ultérieure soulevée pendant la procédure d'examen.

De plus, une objection au titre de la règle 137(5) n'est pas considérée comme une objection au titre de l'article 82, en particulier pour le calcul du délai applicable aux divisions obligatoires (cf. H-II, 6.2). Ce délai commence toutefois à courir si une notification élevant une objection

au titre de la règle 137(5) contient également une autre objection au titre de l'article 82.

1.1.1.4 Demandes divisionnaires de deuxième génération ou de génération ultérieure

Division volontaire (règle 36(1)a))

En ce qui concerne le dépôt de demandes divisionnaires de deuxième génération (c'est-à-dire de demandes divisionnaires fondées sur une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire), le délai prévu pour les divisions volontaires commence à courir avec la première notification relative à la demande **la plus ancienne** pour laquelle une notification a été émise. L'exemple suivant montre comment ce délai est déterminé :

Exemple 1

- EP1 est la demande européenne initiale,
- EP2 est une demande divisionnaire fondée sur EP1 et
- EP3 est une demande divisionnaire fondée sur EP2.

Si une première notification (cf. A-IV, 1.1.1.2) a déjà été émise pour EP1 lorsqu'EP3 est déposée, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 est calculé à partir de la date à laquelle la première notification relative à EP1 est signifiée. En revanche, EP1 ne doit plus nécessairement être encore pendante. EP1 est la demande **la plus ancienne** pour laquelle une première notification a été émise (celle-ci étant utilisée pour le calcul du délai applicable aux divisions volontaires), mais elle ne correspond pas à la demande **antérieure** sur laquelle la demande divisionnaire (EP3) déposée est fondée. Or, seule la demande **antérieure** (EP2) doit encore être en instance, conformément à la règle 36(1).

Une première notification relative à EP2, qu'elle soit signifiée avant ou après la première notification relative à EP1, est sans incidence sur le délai prévu pour les divisions volontaires pour autant qu'une première notification ait été émise pour EP1 lorsqu'EP3 est déposée. En d'autres termes, lorsqu'une première notification a été émise pour EP1, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) est toujours calculé à partir de la date à laquelle la première notification relative à EP1 est signifiée. Cette notification permet bien entendu de diviser également EP1 dans le même délai, pour autant qu'EP1 soit encore en instance.

Dans les rares cas où il n'a pas encore été émis de première notification relative à EP1 lorsqu'EP3 est déposée, mais qu'une notification relative à EP2 a été émise, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) sera calculé à partir de la première notification relative à EP2 (qui est dès lors la demande la plus

ancienne pour laquelle une première notification ait été émise). Si une première notification relative à EP1 est émise par la suite (après le dépôt d'EP3), le délai pour une autre division volontaire d'EP2 commencerait une nouvelle fois à courir, pour autant qu'EP2 soit encore en instance.

S'il n'a pas été émis de première notification relative à EP1 ou à EP2 lorsqu'EP3 est déposée, la demande divisionnaire est déposée dans les délais, conformément à la règle 36(1), pour autant qu'EP2 est encore en instance.

Division volontaire dans des familles ramifiées de demandes divisionnaires

Lorsque deux demandes divisionnaires découlent d'une seule et même demande antérieure (initiale), les délais applicables pour les divisions volontaires des deux demandes divisionnaires sont calculés indépendamment l'un de l'autre :

Exemple 2

– EP1 est la demande européenne initiale

– EP2a est une demande divisionnaire fondée sur EP1 et

– EP2b est une demande divisionnaire fondée sur EP1.

Dans l'exemple 2, le délai applicable pour la division volontaire d'EP2a est calculé sur la base de la notification appropriée émise pour EP1 ou EP2a (comme indiqué dans l'exemple 1 ci-dessus), et non pour EP2b. De même, le délai applicable pour les divisions volontaires d'EP2b est calculé sur la base de la notification appropriée émise pour EP1 ou EP2b, et non pour EP2a. Ces cas de figure sont traités de la même façon que dans l'exemple 1 ci-dessus, mais il est fait abstraction des demandes divisionnaires qui ne sont pas situées en ligne directe entre la demande divisionnaire qui est déposée et la demande la plus ancienne.

Division obligatoire (règle 36(1)b))

Dans l'exemple 1, le délai applicable pour la division obligatoire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) est calculé à partir de la première notification d'examen qui a soulevé pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité (cf. A-IV, 1.1.1.3). Dans cet exemple, une objection d'absence d'unité soulevée à l'encontre d'EP1 déclenche le délai de 24 mois afférent à la division obligatoire d'EP2 conformément à la règle 36(1)b), que la même objection soit ou non soulevée par la suite à l'encontre d'EP2 (cf. A-IV, 1.1.1.3 i) à vi), pour les dates susceptibles de déclencher ce délai). En revanche, lorsqu'une objection d'absence d'unité soulevée à l'encontre d'EP2 n'a pas été soulevée à l'encontre

d'EP1, c'est cette objection qui déclenche le délai afférent à la division obligatoire d'EP2.

1.1.1.5 Moyens juridiques de remédier au dépôt tardif d'une demande divisionnaire

Inobservation du délai applicable de 24 mois

Les délais visés à la règle 36(1)a) et b), sont exclus de la poursuite de la procédure (règle 135(2)). Si une demande divisionnaire n'est pas déposée dans celui des délais prévus à la règle 36(1)a) et b), qui expire le plus tard (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3), le demandeur peut requérir la restitutio in integrum quant à l'inobservation du délai en question (cf. E-VII, 2.2). Le demandeur doit i) requérir la restitutio in integrum (règle 136(1)) et ii) accomplir l'acte omis (à savoir déposer la demande divisionnaire, règle 136(2)) dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (mais au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé).

Art. 121
Art. 122

La restitutio in integrum en vertu de l'article 122 est exclue en ce qui concerne l'exigence selon laquelle une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande antérieure est encore en instance (cf. J 10/01). Cela est dû au fait que contrairement aux délais de vingt-quatre mois visés à la règle 36(1)a) et b), pour les divisions volontaires et obligatoires, l'exigence prévue à la règle 36(1) ne constitue pas un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire, mais plutôt un point dans le temps au-delà duquel une demande divisionnaire ne peut plus être déposée. Par conséquent, la poursuite de la procédure est également exclue.

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 a donc pris effet à l'égard de l'OEB (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

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. A-IV, 1.2.2).

Art. 76(1), 2e phrase

Une demande divisionnaire dûment déposée, c'est-à-dire qui satisfait aux exigences de l'article 80 et de la règle 40(1) (cf. A-II, 4.1 s.)

Art. 80
Règle 40(1)

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-IX, 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 A-III, 15. Il peut déposer les revendications en question après que la demande initiale a cessé d'être en instance et après que les délais applicables pour les divisions volontaires et obligatoires ont expiré, à condition que la demande divisionnaire ait satisfait aux exigences de la règle 40(1) i) lorsque la demande initiale était encore en instance, et ii) avant que le délai pertinent n'ait expiré (cf. A-IV, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

1.2.2 Revendication de priorité d'une demande divisionnaire

Règle 53(2) et (3)

Une priorité revendiquée dans la demande initiale vaut également pour la demande divisionnaire, dans la mesure où la priorité attachée à la demande initiale n'a pas été perdue ou retirée à la date de dépôt de la demande divisionnaire, sans qu'il soit nécessaire de la revendiquer formellement une nouvelle fois. La revendication de priorité peut être retirée pour la demande divisionnaire (cf. F-VI, 3.5, et E-VII, 6.2 et 6.3). Ce retrait n'aura toutefois aucune incidence sur la revendication de priorité de la demande initiale. De même, le fait de retirer ultérieurement la revendication de priorité de la demande initiale n'a pas d'incidence sur la revendication de priorité de la demande divisionnaire.

S'il le souhaite, le demandeur peut revendiquer un nombre moins élevé de priorités pour la demande divisionnaire (lorsque la demande initiale revendique des priorités multiples selon l'article 88(2)). Il doit alors présenter une déclaration claire et sans équivoque de retrait de la ou des priorité(s) concernées pour la demande divisionnaire (cf. Communiqué de l'OEB en date du 12 novembre 2004, point 4, JO OEB 2004, 591). A défaut d'un tel retrait, tous les droits de priorité attachés à la demande initiale qui ne sont pas éteints lorsque la demande divisionnaire est déposée, s'appliquent également à la demande divisionnaire, même si le demandeur fournit une revendication de priorité incorrecte ou incomplète lors du dépôt de la demande divisionnaire.

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. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.2.).

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, cf. A-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, par voie postale ou par télécopie auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. Elle peut également être déposée à l'aide du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB (cf. article 5 de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182). 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 par la règle 40(1)c), (2) et (3) (cf. A-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), si la demande initiale est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au sens du PCT car celles-ci auront été versées au dossier de la demande antérieure (demande initiale) et seront donc déjà à la disposition de l'OEB. Si la demande initiale est une demande euro-PCT déposée au titre du PCT auprès d'un office récepteur autre que l'OEB, une copie certifiée conforme sera requise.

1.3.2 Requête en délivrance

Règle 41(2)e)

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 A-III, 16. Il est également conseillé au demandeur d'inclure dans la requête en délivrance des informations concernant la date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (règle 36(1)a)). Ces informations facilitent le calcul des délais applicables pour les divisions volontaires et obligatoires (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3 respectivement).

1.3.3 Exigences linguistiques

Règle 36(2)

Comme indiqué au point A-VII, 1.3, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande initiale. Si la demande antérieure (initiale) a été déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'Office européen des brevets, il est également possible de déposer la demande divisionnaire dans cette langue. Dans ce cas, une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire (cf. A-III, 14).

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 G 4/98). 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. A-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. A-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. A-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'article 121 et à la règle 135.

Pour les demandes divisionnaires déposées avant le 1er avril 2009, les points A-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 droit.

1.4.2 Taxes de revendication

Règle 45(1)

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. A-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. A-III, 9).

1.4.3 Taxes annuelles

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

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'article 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.

Règle 51(3)
Art. 2(1), 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. J 4/91).

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 de paiement de la (des) taxe(s) annuelle(s) exigible(s) lors du dépôt de la demande divisionnaire ou 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 six mois fixé à la règle 51(2).

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)
11.07.2011 :	Expiration du délai de six mois visé à la règle 51(2) pour la taxe annuelle due au titre de la troisième année ;
30.09.2011 :	Expiration du délai de six mois visé à la règle 51(2) pour la taxe annuelle due au titre de la quatrième année
11.07.2012 :	Expiration du délai d'un an visé à la règle 136(1) pour la taxe annuelle due au titre de la troisième année
01.10.2012 :	Expiration du délai d'un an visé à la règle 136(1) pour la taxe annuelle due au titre de la quatrième année (prorogé conformément à la règle 134(1)).

1.5 Désignation de l'inventeur

Règle 60(2)

Les dispositions figurant au point A-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 A-VIII, 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 A-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. A-IV, 5).

1.8 Recherche, publication et requête en examen pour des demandes divisionnaires

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'article 9(2) du règlement relatif aux taxes sont remplies (cf. Communiqué du Président de l'OEB en date du 13 décembre 2001, JO OEB 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, Décision de la Présidente de l'OEB en date du 22 décembre 2008, JO OEB 2009, 96, pour les demandes divisionnaires à l'égard desquelles la recherche a été achevée à compter du 1er avril 2009 mais avant le 1er juillet 2010, et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 338, pour les demandes divisionnaires à l'égard desquelles la recherche a été achevée à compter du 1er juillet 2010). 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'article 61

2.1 Généralités

Art. 61(1)
Règle 16

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'article 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)a)

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

Art. 61(1)b)

ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (cf. A-IV, 2.7 et 2.9) ; ou

Art. 61(1)c)

iii) demander le rejet de la demande (cf. A-IV, 2.8 et 2.9).

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'article 61(1)b) (cf. G 3/92).

2.2 Suspension de la procédure de délivrance

Règle 14(1)

Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, preuve qui peut prendre la forme d'une attestation délivrée par un tribunal, l'Office suspend la procédure de

délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB ; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen. La suspension doit être ordonnée dans une décision. Il s'agit dans ce cas d'une décision intermédiaire qui, conformément à l'article 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).

Le protocole sur la reconnaissance fait partie intégrante de la Convention sur le brevet européen, en vertu de l'article 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

Règle 14(3)

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 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'article 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'article 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. A-IV, 2.2), et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance (cf. A-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'article 61(1)a) (cf. A-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. A-IV, 2.2).

2.7 Dépôt d'une nouvelle demande

Art. 61(1)b)
Art. 76(1)

Une nouvelle demande de brevet européen, telle que visée à l'article 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'article 61(1)b) auprès des services compétents d'un Etat contractant.

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 :

Art. 61(2)

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

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

Règle 17(2) et (3)
Règle 45(1)

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

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

v) les exigences linguistiques (cf. A-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'article 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'article 61 ainsi que la règle 16 et la règle 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

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 : *Art. 55(1)b) et (2)*
Règle 25

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'article 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 de la règle 31 et de la règle 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 ;

Règle 31(2)b)

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

Règle 31(2)c)

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

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).

L'article 122 n'est pas non plus applicable du fait que la restitutio in integrum en vertu de ses dispositions ne peut être utilisée pour remédier à une insuffisance de l'exposé (cf. Communiqué de l'OEB en date du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498).

Règle 31(1)d)

En outre, lorsque le déposant et le demandeur ne sont pas une seule et même personne, le même délai s'applique pour la remise d'un document à l'OEB attestant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33(1) et (2) ou à la règle 32(1). L'autorisation de se référer au dépôt et le consentement à mettre celui-ci à la disposition du public doivent avoir été accordés à compter de la date de dépôt de la demande en question. Pour une recommandation quant à la formulation de cette déclaration du déposant, cf. le paragraphe 3.5 du Communiqué de l'OEB précité.

Il convient toutefois de noter qu'en cas de pluralité de demandeurs, le document visé à la règle 31(1)d) n'est pas requis lorsque le déposant est l'un d'entre eux (cf. Communiqué de l'OEB précité). S'agissant des demandes euro-PCT, le document susmentionné est requis et doit être fourni au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication lorsque le déposant est l'un des demandeurs, mais ce uniquement auprès d'un office désigné autre que l'OEB (p. ex. lorsqu'il est l'inventeur en cas de désignation des Etats-Unis) (cf. Communiqué de l'OEB précité).

Règle 33(6)

L'autorité de dépôt devra figurer sur la liste des autorités habilitées aux fins de la règle 31 à la règle 34, liste 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.

4.1.1 Nouveau dépôt de matière biologique

Règle 34

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 :

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 A-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. A-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. G 2/93). 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 (il est recommandé au demandeur de produire ce récépissé si possible lors du dépôt de la demande - cf. Communiqué de l'OEB en date du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). Toute mesure ultérieure relève de la compétence de la division d'examen. Cf. également F-III, 6, en particulier F-III, 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

Règle 32(1)

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.

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 (formulaire 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 A-VI, 1.3).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT publiées dans l'une des langues officielles de l'OEB au cours de la phase internationale, le demandeur doit requérir la solution de l'expert auprès du Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, de préférence en utilisant le formulaire PCT/RO/134 (cf. Communiqué de l'OEB en date du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). Pour les demandes euro-PCT qui ne sont pas publiées dans l'une des langues officielles de l'OEB au cours de la phase internationale, le demandeur peut requérir la solution de l'expert visée à la règle 32(1) jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la traduction de la demande internationale conformément à la règle 159(1)a) (cf. Communiqué de l'OEB précité).

Règle 32(2)

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 33(6)

La liste des experts en microbiologie agréés, qui est publiée au Journal officiel, fournit toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité (cf. JO OEB 1992, 470).

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

Règle 57j)
Règle 30(1) et (2)

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 doit être déposé sous forme électronique. Si la demande de brevet européen est déposée en ligne, il convient d'y joindre la version électronique. Les données sous forme électronique doivent satisfaire à la norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphes 39 et suiv.. Lorsque le listage de séquences est également déposé sur papier à titre volontaire, celui-ci doit être identique aux informations déposées sous forme électronique. Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est tenu de joindre au support électronique une déclaration en ce sens, conformément à la règle 30(1) et à la norme ST. 25 de l'OMPI (cf. Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 372, et Communiqué de l'OEB, en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 376). 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.

Art. 90(3)
Règle 30(3)

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 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 28 avril 2011, 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).

Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande. *Art. 121 Règle 135*

5.1 Information concernant les séquences fournie 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'a 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 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 en application de la règle 56(2) (cf. A-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 sous forme électronique et, le cas échéant, de produire une déclaration selon laquelle le listage électronique 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. A-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. A-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. A-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. A-II, 5.5).

Si un listage de séquences figure dans la demande telle qu'elle a été déposée, mais qu'il ne contient 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. A-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 listage électronique et/ou, le cas échéant, absence de déclaration selon laquelle le listage électronique est identique au listage écrit) et à acquitter la taxe pour remise tardive (cf. A-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 électronique, et conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI, du listage de séquences, et, le cas échéant, une déclaration selon laquelle l'information sous forme électronique 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 A-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'article 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'article 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'article 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'article 135(4) s'applique (la demande cesse de produire les effets visés à l'article 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 ; rectification 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 normalement 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. A-III, 16). Pour le cas exceptionnel où cette notification n'indique pas en détail toutes les irrégularités, cf. A-III, 16.1. 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, cf. E-VII, 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

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

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. A-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)). De plus, lorsque le rapport de recherche est

accompagné d'un avis au stade de la recherche conformément à la règle 62(1), le demandeur est tenu de répondre à cet avis en prenant position et/ou en présentant des modifications (cf. B-XI, 8, pour les détails relatifs à cette condition et les exceptions applicables). 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 A-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)).

2.2 Examen des modifications quant à la forme

Règle 58
Règle 137(1)

La section de dépôt examine quant à la forme les modifications présentées par le demandeur avant qu'il n'ait reçu le rapport de recherche. Ces modifications sont destinées à remédier aux irrégularités notifiées par la section de dépôt. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées, et cette condition oblige la section de dépôt à comparer toute description, toute revendication et tout dessin modifiés avec ceux 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. A-III, 15) (ces revendications doivent néanmoins satisfaire aux exigences de l'article 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. A-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 H-III, 2.

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, à condition que la procédure soit en instance devant l'OEB (cf. J 42/92). 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 A-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. J 2/92, J 3/91 et J 6/91, ainsi que J 11/92 et J 7/94). 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, cf. également A-III, 6.6.

Règle 139, 2e phrase

Si l'erreur se trouve dans la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Une telle rectification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents, tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (cf. G 3/89 et G 11/91 ; cf. également H-VI, 4.2.1). 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. A-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. A-III, 15) ne peuvent pas être utilisées pour évaluer l'admissibilité de la requête.

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 de l'OEB 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. G 2/95). 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

Art. 93(1)

La demande est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de 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.

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 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. F-VI, 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'article 90(5).

1.2 Absence de publication ; obstacle à la publication

Règle 67(2)

La demande n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou qu'elle a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de 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 OEB 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 (cf. JO OEB 1990, 455), la demande est néanmoins publiée.

Lorsque la demande est retirée après l'achèvement des préparatifs techniques dans le but de faire obstacle à la publication, il n'est pas garanti que cette publication puisse encore être arrêtée. Cependant, l'OEB tentera (conformément aux principes énoncés dans la Décision J 5/1981) 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. J 11/80). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. C-V, 11). 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. A-II, 5), pour autant qu'ils n'ont pas été retirés par la suite (cf. A-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 A-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. Communication de l'OEB, JO OEB 1997, 479). Concernant les demandes divisionnaires européennes, cf. A-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. A-XI, 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 A-V, 3), comme il se doit pour toute requête en correction d'erreurs contenues dans la description, les revendications ou les dessins (cf. 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 (cf. Communiqué de l'OEB en date du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). 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 A-VIII, 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 (cf. A-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 uniquement sous forme électronique 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 OEB 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

Règle 69(1) et (2)

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'article 94(1), (2) et à la règle 70(1). 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. A-VI, 2.2) et de réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8 et A-VI, 3), 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. A-III, 11.2 et 11.3).

Règle 70bis(1)

Lorsque le délai prévu à la règle 70(1) correspond au délai dans lequel le demandeur doit répondre à l'opinion de recherche européenne (ESOP) (c'est-à-dire lorsque la règle 70(2) ne s'applique pas), l'invitation visée à la règle 70bis(1) est envoyée dans une seule et même notification en même temps que la notification au titre de la règle 69(1) (cf. C-II, 3.3).

2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen

Art. 94(1) et (2)
Règle 70(1)

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 A-VI, 2.3 est applicable.

Art. 78(1)a)
Règle 41(1)

Le formulaire de requête en délivrance (formulaire 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. A-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 au JO OEB 3/2009.

La requête en examen ne peut être retirée. *Règle 70(1)*

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. E-VIII, 2.1.3 et 2.5.2.

2.3 Remède juridique

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'article 121 et à la règle 135. *Art. 94(2)* *Règle 112(1)*

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'article 121 et à la règle 135 (poursuite de la procédure relative à la demande). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. A-VI, 2.2 et A-X, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est exposée au point C-VI, 3. 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). *Règle 70(2) et (3)* *Règle 112(1)* *Art. 121*

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, cf. E-VIII, 2.1.3 et 2.5.2.

2.4 Transmission du dossier à la division d'examen

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 (règle 112(1)). *Art. 16* *Art. 18(1)* *Règle 10*

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. A-IV, 3), ainsi que les indications fournies, en application des dispositions de la règle 31, lorsque la demande concerne une matière biologique (cf. A-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) ;

v) la réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8) ou à la WO-ISA, au rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) ou à l'IPER établis par l'OEB (cf. E-VIII, 3.2 et 3.3.4) et

vi) toute correspondance pertinente. Les copies de certaines notifications de l'OEB aux demandeurs ou aux inventeurs, notamment les formulaires 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

Art. 11 RRT

La taxe d'examen est remboursée :

i) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes ; 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. Cela vaut en particulier lorsque le demandeur ne répond pas dans les délais à l'avis au stade de la recherche (la demande étant dès lors réputée retirée, conformément à la règle 70bis(3) (cf. B-XI, 8)), mais qu'il présente à temps la requête en examen, conformément à la règle 70(1) (cf. C-II, 1) ou confirme qu'il souhaite maintenir sa demande, conformément à la règle 70(2) (cf. C-II, 1.1). 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").

Pour plus de détails, cf. JO OEB 2013, 153.

2.6 Réduction de la taxe d'examen

Art. 14(4)
Règle 6(3)
Art. 14(1) RRT

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'article 14(4), la taxe d'examen est réduite (règle 6(3) ensemble l'article 14(1) RRT) (cf. A-X, 9.2.1 et 9.2.3).

3. Réponse à l'avis au stade de la recherche

Règle 70bis

Le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai visé à la règle 70(1) ou, si une notification est émise en vertu de la règle 70(2) (cf. C-II, 1.1), dans le délai visé à la règle 70(2). Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'avis au stade de la recherche, la demande est réputée retirée (règle 70bis(3)). Pour plus de détails, cf. B-XI, 8.

Chapitre VII – 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. A-VII, 6.2). En ce qui concerne la procédure suivie lorsque la traduction n'est pas produite dans les délais, cf. A-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. A-II, 4.1.3.1) et que la demande antérieure utilisée aux fins du renvoi n'est 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, cf. A-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. A-X, 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. A-VII, 4 ci-dessous).

Art. 14(3)
Règle 3(2)

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

Toute demande divisionnaire européenne doit être déposée dans la même langue de la procédure que la demande antérieure. Si la demande antérieure (initiale) n'a pas été déposée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, il est également possible de déposer la demande divisionnaire dans la langue de la demande antérieure. Dans ce cas, une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire

Règle 36(2)
Art. 61(2)

(cf. A-III, 14) Il en va de même pour le dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen au titre de l'article 61(1)b).

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

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

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'article 14(3). Dans une procédure écrite, les organes de l'OEB ne peuvent utiliser une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure (cf. G 4/08). 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'article 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

Comme cela a été expliqué au point A-VII, 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 A-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.

Art. 78(1)

Cependant, les demandes divisionnaires et les demandes visées à l'article 61(1)b) doivent être déposées dans la langue de la procédure de la demande antérieure dont elles découlent ; si la demande antérieure a été déposée dans une langue autre qu'une langue officielle, la demande divisionnaire peut aussi être déposée dans cette langue, puis être traduite dans la langue de la procédure de la demande antérieure (cf. A-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'article 94(3)) n'est pas produite dans l'une des langues prescrites, ou si, lorsqu'il a été fait usage de l'article 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. A-VIII, 3.1.

Art. 14(4)
Règle 3(1) et (2)

Conformément à l'article 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'article 128(4). Les observations des tiers et les actes d'opposition sont notifiés respectivement au demandeur ou au titulaire du brevet, même si les

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

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).

5. Traduction du document de priorité

Cette question est traitée aux points A-III, 6.8, F-VI, 3.4 et D-VII, 2.

6. Texte faisant foi

6.1 Remarque générale

Art. 70(1)

Le texte d'une demande de brevet ou d'un brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Par conséquent, la traduction des revendications du fascicule, exigée aux termes de l'article 14(6), n'est fournie qu'à titre d'information.

6.2 Conformité de la traduction avec le texte original

Règle 7
Art. 70(2)
Art. 14(2)

Lorsque le demandeur a déposé une demande dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB conformément à l'article 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. A-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 donc à l'encontre des dispositions de l'article 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'article 54(3) (cf. G-IV, 5.1). 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'article 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'article 121 et de la règle 135 pour cette perte partielle de droits.

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). *Règle 71(3)*

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

Les dérogations de cette nature sont traitées dans E-IV. *Règle 4*

Chapitre VIII – Dispositions communes

1. Représentation

1.1 Représentation par un mandataire agréé

Art. 133(1) et (2)
Art. 90(3)
Règle 152

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. A-VIII, 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'article 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.

1.2 Représentation par un employé

Art. 133(3)
Art. 134(1)
Règle 152

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.

1.3 Représentant commun

Art. 133(4)
Règle 151(1)

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 la demande de brevet européen est transférée à plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, les dispositions ci-dessus sont applicables. Si leur application est impossible, l'OEB invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai 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 A-III, 4.2.2 et A-VIII, 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. A-VIII, 3.2) dans un délai imparti par l'OEB. Si les conditions énoncées à l'article 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. 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'article 134(8), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 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'article 133(2).

Tout pouvoir demeure valide aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'OEB. Le transfert de la représentation ou la cessation du mandat peuvent, dans certaines conditions, être communiqués par voie électronique par le mandataire à l'aide du service MyFiles (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 26 avril 2012, JO OEB 2012, 352). 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.

Le dépôt d'un pouvoir général est toutefois distinct de la désignation d'un mandataire pour une affaire particulière. La partie qui donne le pouvoir général n'est pas tenue de désigner un des mandataires mentionnés dans le pouvoir, et un pouvoir général ne permet pas à l'OEB de supposer, sans avoir reçu d'autres informations, qu'une personne indiquée dans le pouvoir doit être désignée comme mandataire dans une affaire donnée (cf. J 17/98). Par conséquent, dans une affaire donnée, une partie qui souhaite désigner le(s) mandataire(s) mentionné(s) dans un pouvoir général doit le notifier à l'OEB en indiquant le numéro de pouvoir général déjà inscrit.

1.7 Invitation à déposer un pouvoir

Règle 152(2) et (6)
Règle 132

Si l'OEB est avisé de la désignation d'un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'article 134(8) ou d'un employé qui agit pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 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'article 133(2) (cf. A-VIII, 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-VII, 1.6). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, à l'exception du dépôt de la demande de brevet, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres effets juridiques prévus par la CBE, et le mandant en est informé.

2. Forme des documents

2.1 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. En particulier, toute modification des pièces de la demande devrait normalement être dactylographiée et toute modification manuscrite devrait être clairement lisible pour une personne non spécialiste du domaine technique (pour de plus amples informations, cf. A-III, 3.2). 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 OEB 1993, 59. Les conditions particulières applicables aux dessins sont exposées dans le chapitre A-IX. 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

Règle 49(1)
Règle 50(1)

Les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'article 14(2) ou à la règle 40(3) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

2.3 Autres documents

Règle 50(2)

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.

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 A-VIII, 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 en ligne, 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. A-II, 1.2). Ils ne peuvent pas être déposés sur disquette, 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 OEB 2000, 458). Cependant, lorsqu'un entretien ou une procédure orale devant une division d'examen est organisé sous forme de visioconférence, les documents produits ultérieurement tels que visés à la règle 50 peuvent, à l'exception des pouvoirs, être déposés par courrier électronique. Les modalités et conditions de tels dépôts sont énoncées dans la Décision du Président de l'OEB, en date du 20 avril 2012, JO OEB 2012, 348. 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'article 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'article 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, cf. A-II, 1.3, 2^{e} paragraphe et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182, en particulier l'article 8(2) qui prévoit l'obligation de confirmer par la signature électronique avancée l'authenticité de documents déposés dans une procédure de recours.

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'article 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. A-VIII, 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 (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 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 A-VIII, 2.4). En cas de dépôt électronique, plusieurs pièces d'un dossier peuvent être jointes à un seul formulaire 1038E.

Le formulaire 1037 peut être utilisé pour produire ultérieurement des pièces afférentes à plusieurs dossiers à la fois. Aucune possibilité de signature n'est toutefois prévue pour ce formulaire, qui sert exclusivement d'accusé de réception. Son utilisation est particulièrement indiquée en cas d'envoi, postérieurement au dépôt, de pièces qui portent déjà elles-mêmes la signature requise (par exemple réponses à des avis ou des notifications, ordres de débit).

Règle 50(3)

Si un document non visé au point A-VIII, 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. Cf. également ci-dessous A-VIII, 3.2.

3.2 Documents faisant partie de la demande de brevet européen

Outre les documents visés au point A-VIII, 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. 7 de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182, ainsi que l'article 8(2) de cette décision qui prévoit l'obligation de confirmer par la signature électronique avancée l'authenticité de documents déposés dans une procédure de recours ; cf. également A-VIII, 2.5).

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).

En cas de dépôt électronique d'un document, la signature peut revêtir la forme d'une image en fac-similé, d'une série de caractères ("text string signature"), ou d'une signature électronique avancée ("enhanced electronic signature") (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182, art. 7 et art. 8(2) en ce qui concerne les procédures de recours).

3.4 Codemandeurs

Règle 151(1)

En cas de pluralité de demandeurs (cf. A-VIII, 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 IX – 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 A-IX, 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 reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleurs sont acceptées mais seront scannées, imprimées et rendues accessibles au public via l'inspection publique uniquement en noir et blanc. Il est alors possible que certains détails dont les couleurs sont nécessaires pour les distinguer soient perdus.

Les photographies (ou leurs copies) doivent être numérotées comme des dessins (règle 46(2)h)) et décrites brièvement dans la description (règle 42(1)d)).

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

Règle 49(9)

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.

2.2 Reproductibilité des dessins

Règle 49(2) 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.

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 A-III, 10.3 et F-II, 2.3 et 2.4. 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 OEB 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. 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

La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes : marge du haut : 2,5 cm ; marge de gauche : 2,5 cm ; marge de droite : 1,5 cm ; marge du bas : 1 cm. *Règle 46(1)*

4.2 Numérotation des feuilles de dessins

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 49(6)*

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. *Règle 46(1)*

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 *Règle 46(2)h)*

figure dans le sens de la plus grande dimension, la partie supérieure de la figure étant orientée du côté gauche de la feuille.

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

Règle 46(2)h) Les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Règle 46(2)d) Cette numérotation devrait être précédée de l'abréviation "FIG", quelle que soit la langue officielle dans laquelle est rédigée la demande. Lorsqu'une seule figure suffit à illustrer l'invention, elle n'est pas numérotée et 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.

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. Eléments prohibés

Les dispositions relatives à l'omission des éléments prohibés visés à la règle 48(1)a) (cf. A-III, 8.1 et F-II, 7.2) s'appliquent également aux dessins. *Règle 48(1) et (2)*

Les éléments visés à la règle 48(1)c) (cf. F-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. *Règle 48(1)c)*

7. Exécution des dessins

7.1 Tracé des lignes et des traits

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). *Règle 46(2)a)* *Règle 49(2)*

Les dessins doivent être exécutés en noir.

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.

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. *Règle 46(2)e)*

7.2 Ombres

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

7.3 Coupes

7.3.1 Plans de coupe

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

Chaque plan de coupe doit pouvoir être repéré rapidement, surtout lorsque plusieurs coupes sont effectuées sur une même figure, par exemple par une mention du genre "coupe suivant AB", ou, pour éviter l'emploi de tels textes, en repérant le plan de coupe par un même

nombre en chiffres romains, inscrits aux deux extrémités de sa trace dans le plan de figure, la valeur de ce nombre étant égale au numéro de la figure sur laquelle est représentée la coupe. Par exemple : "la Figure 22 représente la coupe effectuée selon la ligne XXII-XXII de la Figure 21".

7.3.2 Hachures

Règle 46(2)b)

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

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

7.4 Echelle des dessins

Règle 46(2)c)

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

La représentation graphique de l'échelle des dessins, lorsqu'il est jugé utile de l'indiquer, doit être telle qu'elle soit encore utilisable lorsque le dessin est reproduit 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

Règle 46(2)d)

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 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.

Les lignes directrices doivent être tracées comme des lignes du dessin, c'est-à-dire conformément à la règle 46(2)a). *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

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. *Règle 46(2)g)*

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

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. *Règle 46(2)i)*

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 F-IV, 4.19.

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). *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

Règle 46(2)i)

Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

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 Echelles différentes

Règle 46(2)f)

Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

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

8. Textes sur les dessins

Règle 46(2)d) et g)

Rappelons tout d'abord que la règle 46(2)d) et g) s'applique aussi aux textes figurant sur les dessins.

En ce qui concerne les mentions du genre "coupe suivant AB", on se reportera au point A-IX, 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 F-II, 5.1.

9. Symboles conventionnels

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. *Règle 49(10)*

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 A-III, 16, A-V, 2, B-XI, 8, C-III, 2, C-IV, 5, ainsi qu'à la partie H, notamment aux points H-II, 2 et H-III, 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. *Art. 123(2)*

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.

Règle 49(11)

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(8)
Règle 46(2)g)

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

Tous les symboles mathématiques utilisés dans une formule portée dans la description ou en annexe ou sur les feuilles de dessins doivent être explicités dans la description, à moins que le contexte 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

Règle 49(9)

Pour des raisons de commodité, les tableaux peuvent également être réunis sur une ou plusieurs feuilles annexées à la description et paginées avec elle.

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

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

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. F-IV, 4.17). Le simple fait de vouloir éviter de les recopier n'est pas un cas d'absolue nécessité. *Règle 49(9)*

Chapitre X – 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. 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, redevances 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. Des informations relatives aux taxes sont également communiquées sur le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*) à la rubrique suivante : Demander un brevet/Formulaires et taxes/Modes de paiment.

La CBE et son règlement d'exécution 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

Art. 5 RRT

Les taxes peuvent être acquittées comme suit :

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. A-X, 4.2 et 4.3,

iii) en demandant le transfert du remboursement (cf. A-X, 10.5).

Le débit d'un compte courant a lieu en principe sur la base d'un ordre de débit signé par le titulaire du compte. L'ordre de débit peut être donné au moyen du dépôt en ligne de l'OEB, au moyen du paiement des taxes en ligne, sur papier ou par télécopie.

Le paiement par chèque remis ou envoyé directement à l'OEB a été supprimé avec effet au 1er avril 2008 (JO OEB 2007, 533 et 626).

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. A-X, 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 au JO OEB 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

Points 6.2 et 6.3 RCC

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. T 152/82). 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 télécopie, sont indiqués au point 6.2 RCC. Aucune confirmation sur papier n'est requise.

4.2.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant

Points 6.3, 6.9, 6.10 et 6.12 RCC

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 6.4, 6.5 et 6.6 RCC

Si, à la date de réception de l'ordre de débit, le crédit du compte courant ne suffit pas à couvrir le 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.

4.3 Procédure de prélèvement automatique

Point 8 RCC

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 au JO OEB 3/2009. Cette réglementation se trouve également sur le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*) à la rubrique suivante : Demander un brevet/Formulaires et taxes/Modes de paiment.

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. A-X, 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 :

i) les taxes annuelles, lesquelles peuvent être valablement acquittées au plus tôt trois mois avant leur échéance (cf. A-X, 5.2.4), et

ii) les taxes acquittées à titre volontaire en réponse à une notification émise conformément à la règle 71(3) (lorsque des modifications sont également produites en réponse à cette notification, cf. C-V, 4.2).

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, cf. A-X, 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 OEB 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. A-X, 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. A-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 (formulaire 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(4), 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

Règle 51(1) et (2)

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. Lorsqu'une taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois conformément à la règle 51(1), le délai de trois mois pour un paiement anticipé commence à courir de la manière décrite dans les exemples suivants : si une demande de brevet européen est déposée en novembre 2008, la taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 30 novembre 2010 conformément à la règle 51(1) et peut être acquittée au plus tôt le 31 août 2010 ; si une demande de brevet européen est déposée en

mai 2009, la taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 31 mai 2011 conformément à la règle 51(1) et peut être acquittée au plus tôt le 28 février 2011. 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, cf. J 4/91. Le demandeur ne saurait se prévaloir de l'omission d'une notification lui rappelant la possibilité offerte par la règle 51(2) et l'article 2(1), point 5 RRT (cf. J 12/84 et J 1/89). En ce qui concerne les taxes annuelles afférentes aux demandes divisionnaires européennes, cf. A-IV, 1.4.3.

S'agissant des demandes euro-PCT, la taxe annuelle pour la troisième année, si elle a été exigible plus tôt conformément à la règle 51(1), n'est due qu'au terme du 31e mois, c'est-à-dire le dernier jour du délai de 31 mois prévu à la règle 159(1). Cette échéance différée, et par conséquent, l'expiration d'un autre délai (le délai de 31 mois) est déterminante pour calculer le délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe (cf. J 1/89, applicable par analogie). Par exemple :

12.05.2008 (lun.)	Date de priorité
12.11.2008 (merc.)	Date de dépôt
30.11.2010 (mar.)	Date à laquelle est due la taxe annuelle pour la troisième année au titre de la règle 51(1)
12.12.2010 (dim.)	OEB fermé
13.12.2010 (lun.)	Date d'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) (prorogé au titre de la règle 134(1))
13.06.2011 (lun.)	Date d'expiration du délai de six mois prévu à la règle 51(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 OEB 1984, 272).

Règle 51(4) et (5)

Des dispositions particulières régissent la date d'échéance des taxes annuelles lorsqu'il a été fait droit à une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 ou à une requête en révision d'une décision de la chambre de recours en vertu de l'article 112bis.

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. A-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. A-X, 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

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'un des bureaux de réception (cf. A-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, *Point 6.8 RCC*

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.

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. *Art. 7(3)b) et (4) RRT Point 6.8b) RCC*

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'article 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 A-X, 6.2.1 i) et 6.2.1 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. A-X, 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, cf. A-X, 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 A-X, 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. J 18/85). L'article 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

Règle 112

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'article 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.

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. T 170/83, 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 utile. 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 RRT).

7.1.2 Objet du paiement

Art. 6 RRT

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. J 16/84). De même, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire. C'est au service de l'OEB qui est en mesure de discerner si l'intention de la personne qui a donné l'ordre de débit est parfaitement claire qu'il appartient de faire exécuter cet ordre (cf. T 152/82).

Dans le cas où une modification de l'objet du paiement n'est pas effectuée au titre de l'article 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(2), n° 3 RRT
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 (formulaire 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 exposée au point A-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 A-III, 9.

7.3.2 Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen

Le demandeur peut être invité, par une notification établie conformément à la règle 71(3), 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)).

Règle 71(4)

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. J 2/78, point 3 des motifs), 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. J 20/87).

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.

Art. 14(4)

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 (cf. A-VII, 1.1 et 1.2).

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 (cf. G 6/91).

Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans une langue officielle de l'OEB 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 (cf. G 6/91).

9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt

Conformément à la décision G 6/91, 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, 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 ressortissant 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. A-II, 4.1.3.1), et que la demande antérieure à laquelle il est renvoyé est 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.

La réduction de la taxe de dépôt s'applique également aux demandes divisionnaires si la demande initiale a été déposée dans une langue non officielle autorisée (cf. A-IV, 1.3.3, et A-X, 9.2.1) et si la demande divisionnaire a été déposée dans cette même langue (règle 36(2) et règle 6(3)), pour autant que les autres conditions de la réduction soient remplies (cf. ci-dessus) et qu'une traduction soit produite dans les délais (cf. A-X, 9.2.1).

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. 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 peut être produite 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. J 21/98 et G 6/91). 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. A-X, 9.3.2.

9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition

Art. 14(4)
Règle 6(3)

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 (cf. T 290/90). 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.

9.2.5 Réduction de la taxe de recours

Art. 14(4)
Règle 6(3)

Une réduction de la taxe de recours est accordée lorsque l'acte de recours est déposé dans une langue non officielle autorisée. 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.

9.2.6 Réduction de la taxe de limitation et de la taxe de révocation

Art. 14(4)
Règle 6(3)

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. 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.

9.2.7 Réduction de la taxe de requête en révision

Art. 14(4)
Règle 6(3)

Une réduction de la taxe de requête en révision est accordée si la requête en révision est déposée dans une langue non officielle autorisée. Pour avoir droit à la réduction, le demandeur doit fournir les éléments visés à la règle 107(2) dans une langue non officielle autorisée.

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. En l'occurrence, la taxe de recherche complémentaire est réduite d'un montant fixe (cf. JO OEB 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 pour lesquelles l'Office des brevets d'Autriche, d'Espagne, de Finlande ou de Suède, ou l'Institut nordique des brevets étaient l'administration chargée de la recherche internationale ou pour lesquelles l'un de ces offices a établi le rapport de recherche internationale supplémentaire (cf. Décisions du Conseil d'administration du 27 octobre 2011, JO OEB 2011, 616 et du 25 octobre 2012, JO OEB 2012, 584).

La taxe de recherche complémentaire n'est pas réduite pour les demandes PCT à l'égard desquelles l'administration chargée de la recherche internationale n'était pas l'une de celles mentionnées dans les paragraphes précédents (cf. JO OEB 2012, 212).

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. A-X, 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 60 % 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, à la date du dépôt de la demande internationale ou de la demande d'examen préliminaire international, figure sur les listes des économies à faible revenu ou à revenu moyen inférieur établies par la Banque mondiale (cf. JO OEB 2008, 521).

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. A-X, 4) le jour d'exigibilité ou ultérieurement (cf. A-X, 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 de l'article 2(1), point 12 RRT ne soit payée. Les taxes acquittées à l'échéance ou ultérieurement ne sont remboursées que lorsque des conditions particulières sont réunies (cf. A-X, 10.2).

10.1.3 Montants insignifiants

Art. 12 RRT

Lorsque le montant acquitté est supérieur à la somme due, la somme en excès ne sera pas remboursée si le montant en est très faible et si la partie concernée ne l'a pas expressément demandé. Est considéré comme insignifiant un montant égal ou inférieur à 10 EUR (cf. article premier de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.3).

10.2 Cas particuliers de remboursement

10.2.1 Remboursement de la taxe de recherche

Art. 9 RRT

La taxe de recherche afférente à une recherche européenne ou à une recherche européenne complémentaire est remboursée dans les cas prévus à l'article 9 RRT et dans la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 338, qui s'applique aux demandes de brevet européen pour lesquelles la recherche européenne ou la recherche européenne complémentaire est achevée à compter du 1er juillet 2010. Pour plus de détails à ce sujet, cf. Communiqué de l'OEB en date du 9 janvier 2009, JO OEB 2009, 99.

10.2.2 Remboursement de la nouvelle taxe de recherche

Règle 64(2)

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

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 (règle 16.2, règle 16.3 et règle 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 (cf. JO OEB 2010, 304). 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,

est accordé selon les conditions fixées dans la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 341, pour les demandes internationales à l'égard desquelles le rapport de recherche internationale a été achevé à compter du 1er juillet 2010. 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 2009, 99.

10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée dans les cas prévus à l'article 11 RRT (cf. A-VI, 2.2, 3e paragraphe et A-VI, 2.5). *Art. 11 RRT*

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 (cf. JO OEB 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)

Lorsqu'une demande européenne déposée auprès d'une autorité nationale compétente est réputée retirée en vertu de l'article 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. *Règle 37(2)*

10.2.7 Remboursement de la taxe de délivrance et et de publication

Si la demande est rejetée, ou si elle est retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision relative à la délivrance d'un brevet européen, la taxe de délivrance et de publication est remboursée. La date de signification de cette décision est déterminée de la manière décrite au point E-I, 2. Il convient de noter que cette date est postérieure à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB (la décision G 12/91 ne s'applique donc pas dans ces cas). *Règle 71bis(6)*

Cela peut arriver, par exemple, lorsque le demandeur acquitte la taxe de délivrance et de publication dans le délai prévu par la règle 71(3) mais n'acquitte pas les taxes de revendication exigibles et/ou omet de produire les traductions des revendications si bien que la demande est réputée retirée en application de la règle 71(7) (cf. C-V, 3).

Lorsque la demande est rejetée, le remboursement ne sera effectué qu'après expiration du délai de recours, si aucun recours n'est formé (cf. E-X, 6). Lorsque la demande est réputée retirée, le remboursement ne sera effectué qu'après expiration du délai prévu pour requérir la poursuite de la procédure, si aucune requête en ce sens n'est présentée par le demandeur (cf. E-VII, 2.1).

10.3 Modalités de remboursement

Si le destinataire du remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB, le remboursement est effectué en créditant ledit compte courant. 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, sauf s'il s'agit de la taxe relative à l'inspection publique.

Il n'appartient pas à l'OEB de vérifier si les relations entre la partie concernée ou son mandataire et la personne qui a effectué le paiement constituent une cause juridique susceptible de justifier un remboursement direct au profit de cette dernière. Le remboursement direct n'a par conséquent lieu au profit de la personne qui a effectué le paiement que si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable et si la personne qui a effectué le paiement, invitée à communiquer cet objet, ne l'indique pas en temps utile La taxe ne peut alors être rapportée à aucune procédure déterminée et son paiement est considéré comme nul et non avenu (art. 6(2) RRT).

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.

11. Imputation des taxes au titre de la règle 71bis(5)

Règle 71bis(5)

Si le demandeur a déjà acquitté la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication en réponse à une invitation émise conformément à la règle 71(3), le montant payé est pris en considération si une telle invitation est émise une nouvelle fois. Cela peut se produire dans les cas suivants :

i) le demandeur requiert des modifications ou des corrections en réponse à la première notification émise conformément à la règle 71(3) ou l'annulation des modifications proposées par la division d'examen dans ladite notification (cf. C-V, 4.1) et acquitte par ailleurs à titre volontaire la taxe de délivrance et de publication et les taxes de revendication (bien que cela ne soit pas requis, C-V, 4.2) si bien que la division d'examen émet une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 4.6 et 4.7.2), ou

ii) la procédure d'examen reprend (cf. C-V, 6.1) après que le demandeur a approuvé le texte envisagé pour la délivrance en réponse à la première notification émise conformément à la règle 71(3) (ce qui implique le versement de la taxe de délivrance et de publication et des taxes de revendication

exigibles, le cas échéant - cf. C-V, 1.1), si bien qu'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) est émise (cf. C-V, 6.2).

11.1 Imputation de la taxe de délivrance et de publication

Le montant de la taxe de délivrance et de publication acquitté en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3) est imputé sur le montant de cette même taxe à acquitter en réponse à la deuxième notification au titre de ladite règle. En cas d'augmentation du montant de la taxe entre l'émission de la première notification au titre de la règle 71(3) et l'émission de la deuxième notification au titre de cette même règle, le solde restant dû doit être acquitté avant l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification.

Art. 2(2), n° 7 RRT

S'agissant des demandes européennes déposées avant le 1er avril 2009 ou des demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, la taxe de délivrance et de publication comprend un élément fixe et un élément variable pour chaque page de la demande à partir de la 36e (cf. C-V, 1.2 et A-III, 13.2). Si le montant total de la taxe varie entre l'émission de la première notification au titre de la règle 71(3) et l'émission de la deuxième notification au titre de cette même règle (en raison d'une augmentation du montant de la taxe ou du nombre de pages), tout solde restant dû doit être acquitté avant l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification. Tout excédent sera remboursé (par exemple, dans le cas où la version de la demande sur laquelle est fondée la deuxième notification au titre de la règle 71(3) comporte moins de pages que la version initiale sur laquelle s'appuyait la première notification).

11.2 Imputation des taxes de revendication

Le montant des taxes de revendication acquitté en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3) est imputé sur le montant des taxes de revendication à acquitter en réponse à la deuxième notification au titre de ladite règle. A cet égard, il importe de noter, qu'à la différence des taxes de revendication acquittées lors du dépôt, au titre de la règle 45, ou lors de l'entrée dans la phase européenne, au titre de la règle 162, le calcul n'est pas effectué sur la base du *nombre* de revendications faisant l'objet du versement d'une taxe mais sur la base du *montant* acquitté.

Si le montant des taxes de revendication augmente entre l'émission de la première notification au titre de la règle 71(3) et l'émission de la deuxième notification au titre de cette même règle (p. ex. si le montant de la taxe par revendication et/ou le nombre de revendications augmente), le solde doit être acquitté avant l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification au titre de la règle 71(3).

Pour calculer le montant des taxes de revendication à acquitter en réponse à la deuxième notification au titre de la règle 71(3), le *nombre* de revendications non soumises à une taxe (15) et le *nombre* de taxes de revendication acquittées lors du dépôt ou lors de l'entrée dans la phase européenne sont déduits du nombre de revendications sur

lequel sont fondées à la fois la première et la deuxième notification au titre de la règle 71(3). Le *montant* des taxes de revendication acquitté en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3) est ensuite imputé sur le *montant* (est déduit du montant) des taxes de revendication à acquitter en réponse à la deuxième notification au titre de ladite règle.

11.3 Imputation de la taxe de délivrance et de publication et des taxes de revendication : traitement distinct

Les taxes de revendication et la taxe de délivrance et de publication font l'objet d'un traitement distinct. Les taxes de revendication ne sont pas prises en considération en cas d'augmentation de la taxe de délivrance et de publication.

11.4 Imputation de la taxe de poursuite de la procédure

Lorsque le demandeur a requis la poursuite de la procédure en ce qui concerne la première notification au titre de la règle 71(3) (cf. E-VII, 2.1), la taxe de poursuite de la procédure acquittée n'est pas prise en considération en cas d'augmentation du montant des taxes à acquitter en réponse à la deuxième notification au titre de ladite règle.

En outre, la taxe de poursuite de la procédure acquittée au titre de la première notification selon la règle 71(3) n'est pas non plus prise en considération en cas de nouvelle requête en poursuite de la procédure en ce qui concerne la deuxième notification au titre de la règle 71(3).

Chapitre XI – 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), cf. E-VIII, 2.11.

L'inspection publique est régie par l'article 128 et par la règle 144 et la règle 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'article 3(1) RRT, et elles sont publiées régulièrement au Journal officiel. *Art. 3(1) RRT*

2. Inspection publique

2.1 Etendue 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'opposition et de recours, toute invitation au titre de la règle 63(1) ou de la règle 62bis(1), 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'article 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)*

Règle 144 b)

ii) les projets de décisions et d'avis, ainsi que toute autre pièce qui sert à la préparation de décisions et d'avis et n'est pas communiquée aux parties ;

Règle 144 c)

iii) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 20(1) ;

Règle 144 d)

iv) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'OEB au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu. Il s'agit notamment des pièces relatives à l'inspection publique et des requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE" (dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire 1005 de l'OEB 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 de la règle 94.2 et de la règle 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 OEB 2003, 382 ; cf. également E-VIII, 2.11).

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. A-VIII, 2.5) ou présentées via Internet n'ont pas à être confirmées.

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. A-X). Si la taxe d'administration a été dûment acquittée, elle n'est pas remboursée. *Règle 145(2)*

2.3 Restrictions concernant l'inspection publique

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. A-XI, 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. T 516/89). *Art. 128(4)* *Règle 146* *Règle 145* *Règle 144*

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 A-XI, 2.5, 3^{e} 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 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 13 décembre 2011, JO OEB 2012, 22). 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. J 14/91). 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'article 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'article 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'article 128(2), qu'après avoir entendu le demandeur. Si le demandeur affirme que les conditions posées à l'article 128(2) n'ont pas été satisfaites dans le délai fixé par l'OEB et qu'il en indique les motifs, une décision susceptible de recours est rendue.

Art. 128(3)

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'article 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'article 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.

2.6 Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande

Art. 128(5)

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'article 128(5).

3. Communication d'informations contenues dans les dossiers

Règle 146

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 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.

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. Le Registre européen des brevets en ligne est accessible gratuitement via l'Internet (*https://register.epo.org*). 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 services à la clientèle à Munich, La Haye, Berlin ou Vienne (*http://www.epo.org/service-support/contact-us_fr.html*) 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

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. But de la partie B I-1

2. Division de la recherche I-1

2.1 Consultation d'autres examinateurs I-1

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs 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-2

4.2 Recherches européennes additionnelles II-2

4.3 Recherches européennes complémentaires II-3
4.3.1 Renonciation au rapport complémentaire de recherche européenne II-3
4.3.2 Rapport complémentaire de recherche européenne obligatoire II-3
4.3.3 Pièces de la demande pour le rapport complémentaire de recherche européenne II-5

4.4 Recherches internationales (PCT) II-5

4.5 Recherches de type international II-5

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales II-5

Chapitre III – Caractéristiques de la recherche III-1

1. Avis de la division 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. Etendue 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 Recherche dans des domaines analogues III-3

2.4 Recherche sur Internet III-3

3. Objet de la recherche III-4

3.1 Base de la recherche III-4

3.2 Interprétation des revendications III-4
3.2.1 Revendications comportant des références explicites à la description ou aux dessins III-4

3.3 Revendications modifiées ou parties manquantes (règle 56) III-5
3.3.1 Remarques générales III-5
3.3.2 Règles spécifiques applicables aux demandes euro-PCT III-6

3.4 Abandon des revendications III-6

3.5 Anticipation des modifications de revendications III-6

3.6 Revendications de large portée III-7

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-8

3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes III-8

3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication III-9

3.10 Catégories différentes III-9

3.11 Objet exclu de la recherche III-9

3.12 Absence d'unité III-10

3.13 Contexte technique III-10

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 ou fournis par le demandeur	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-4
2.3	Exécution de la recherche ; types de documents	IV-5
2.4	Reformulation de l'objet de la recherche	IV-6
2.5	Etat de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche	IV-6
2.6	Fin de la recherche	IV-7
3.	**Procédure postérieure à la recherche**	**IV-8**
3.1	Etablissement du rapport de recherche	IV-8
3.2	Documents découverts après la clôture de la recherche	IV-8
3.3	Erreurs dans le rapport de recherche	IV-8

Chapitre V – Préclassement (routage) et classement officiel des demandes de brevet européen **V-1**

1.	**Définitions**	**V-1**
2.	**Préclassement (routage et distribution)**	**V-1**
3.	**Préclassement incorrect**	**V-1**
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 – Etat de la technique au stade de la recherche VI-1

1. Généralités VI-1

2. Etat 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-4

5.5 Divulgations non opposables VI-4

5.6 Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique VI-4

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique VI-5

6.1 Généralités VI-5

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-5

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source VI-6

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique VI-7

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne VI-7

7. Divulgations Internet - revues techniques VI-8

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-2

1.4 Examen et réexamen éventuel de l'exigence d'unité VII-2

2. Procédures en cas d'absence d'unité VII-3

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche VII-3

2.2 Recherche complète malgré une absence d'unité VII-3

2.3 Recherche européenne complémentaire VII-3

3. Absence d'unité et règles 62bis ou 63 VII-3

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche VIII-1

1. Généralités VIII-1

2. Considérations relatives à certains domaines techniques VIII-1

2.1 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal VIII-1

2.2 Inventions mises en œuvre par ordinateur et méthodes dans le domaine des activités économiques VIII-2

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative VIII-3

3.1 Invitation à indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche VIII-5

3.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) VIII-6

3.2.1	Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse	VIII-6
3.2.2	Réponse dans les délais	VIII-6
3.3	Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)	VIII-7
3.4	Demandes qui relèvent de la règle 63 et sont également entachées d'une absence d'unité	VIII-8
4.	**Invention contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie (règle 62bis)**	**VIII-9**
4.1	Invitation à indiquer la revendication indépendante devant faire l'objet de la recherche	VIII-9
4.2	Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1)	VIII-9
4.2.1	Absence de réponse dans les délais	VIII-9
4.2.2	Réponse produite dans les délais	VIII-10
4.3	Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)	VIII-11
4.4	Dossiers relevant de la règle 62bis, dans lesquels les taxes de revendication ne sont pas acquittées	VIII-11
4.5	Demandes qui relèvent de la règle 62bis et sont également entachées d'une absence d'unité	VIII-12
4.6	Traitement des revendications dépendantes en vertu de la règle 62bis	VIII-13
5.	**Invitation émise à la fois en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1)**	**VIII-13**
6.	**Revendications contraires à l'article 123(2) ou 76(1)**	**VIII-14**
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
2.	**Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique**	**IX-1**

2.1	Documentation minimale du PCT	IX-1
2.2	Demandes de brevet non publiées	IX-2
2.3	Rapports de recherche	IX-2
2.4	Système de familles de brevets	IX-2
3.	**Collection systématique de documents non-brevet**	**IX-2**
3.1	Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc.	IX-2
4.	**Littérature non-brevet accessible en bibliothèque**	**IX-3**
4.1	Composition	IX-3
5.	**Accès à la documentation de l'OEB pour les offices nationaux de brevets**	**IX-3**
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
3.3	Compte rendu de la recherche	X-3
4.	**Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche**	**X-3**
5.	**Classement de la demande de brevet**	**X-4**
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-6**
9.	**Documents relevés lors de la recherche**	**X-7**

9.1	Identification des documents dans le rapport de recherche européenne	X-7
9.1.1	Données bibliographiques	X-7
9.1.2	"Documents correspondants"	X-7
9.1.3	Langues des documents cités	X-10
9.1.4	Rapport complémentaire de recherche européenne	X-10
9.2	Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)	X-11
9.2.1	Documents particulièrement pertinents	X-11
9.2.2	Documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive	X-11
9.2.3	Documents se référant à une divulgation non écrite	X-12
9.2.4	Documents intercalaires	X-12
9.2.5	Documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention	X-12
9.2.6	Eventuelles demandes de brevet interférentes	X-12
9.2.7	Documents cités dans la demande	X-12
9.2.8	Documents cités pour d'autres raisons	X-12
9.3	Relation des documents avec les revendications	X-13
9.4	Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique	X-14
10.	**Authentification et dates**	**X-14**
11.	**Copies à joindre au rapport de recherche**	**X-14**
11.1	Généralités	X-14
11.2	Version électronique du document cité	X-15
11.3	Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"	X-15
11.4	Revues ou livres	X-15
11.5	Résumés, extraits ou abrégés	X-15
12.	**Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche**	**X-16**
Chapitre XI – Avis au stade de la recherche		**XI-1**
1.	**L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi**	**XI-1**
1.1	L'avis au stade de la recherche	XI-1
1.2	Position de la division d'examen	XI-1

2.	**Base de l'avis au stade de la recherche**	**XI-2**
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	XI-2
2.2	Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée	XI-3
3.	**Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche**	**XI-4**
3.1	Le dossier de l'examinateur	XI-4
3.2	Objections motivées	XI-4
3.3	Observations et modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche	XI-5
3.4	Etendue de la première analyse	XI-5
3.5	Contribution à l'état de la technique	XI-6
3.6	Exigences de la CBE	XI-6
3.7	Attitude de l'examinateur	XI-6
3.8	Suggestions	XI-6
3.9	Avis au stade de la recherche favorable	XI-7
4.	**Priorité et avis au stade de la recherche**	**XI-7**
4.1	Utilisation des documents "P" et "E" dans l'avis au stade de la recherche	XI-8
5.	**Unité de l'invention et avis au stade de la recherche**	**XI-9**
6.	**L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche**	**XI-9**
7.	**Non-établissement de l'avis au stade de la recherche**	**XI-10**
8.	**Réaction au rapport de recherche européenne élargi**	**XI-10**
9.	**L'article 124 et le système d'utilisation**	**XI-12**

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. B-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

Art. 17
Art. 18

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.

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. B-XI).

2.1 Consultation d'autres examinateurs

L'examinateur chargé de la recherche peut consulter d'autres examinateurs afin de recueillir leurs conseils sur un certain nombre de questions, par exemple pour :

i) interroger en ligne des bases de données qui ne lui sont pas familières,

ii) comprendre des aspects de l'invention revendiquée qui peuvent échapper à son domaine technique,

iii) élaborer une stratégie de recherche, ou

iv) juger de la pertinence d'un document de l'état de la technique afin d'apprécier la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. B-X, 9.2)

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs

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. G-VII, 3).

Un autre cas de figure est celui où il est conclu à une absence d'unité de l'objet dans différents domaines techniques.

En pareils cas, les documents trouvés dans les différents domaines techniques par le premier examinateur et par le ou les autre(s) examinateur(s) sont réunis dans le même rapport de recherche. L'avis au stade de la recherche, en revanche, n'est établi que par un seul examinateur, qui consultera si nécessaire le ou les examinateur(s) spécialiste(s) de l'autre domaine technique.

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 revendiquée pour laquelle la protection est recherchée est nouvelle et implique une activité inventive.

Règle 61(1)

La recherche ne s'attache donc généralement pas à découvrir des divulgations qui sont susceptibles d'intéresser le demandeur. Il est toutefois possible, dans certaines circonstances, de citer dans le rapport de recherche des documents qui ne présentent pas un intérêt direct pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. B-X, 9.2.2 et 9.2.5).

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. B-III, 2, B-VII et B-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. B-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. B-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. B-XI, sous réserve des exceptions énoncées au point B-XI, 7). Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche constituent ensemble le rapport de recherche européenne élargi.

4.1 Recherches européennes

Art. 17

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.

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, 3.1.1 et H-II, 7.1 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que H-II, 6.2 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'article 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. B-VIII et C-IV, 7.2) ;

Règle 64
Règle 62bis

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. B-III, 1.1), ou concernant d'autres aspects (cf. B-III, 1.2), en particulier l'absence d'unité d'invention (cf. B-VII), les exclusions de la recherche (cf. B-III, 3.11 et B-VIII) ou la règle 62bis ; 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

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(2), (6) et a(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 (cf. JO OEB 2012, 212 et 219). *Art. 153(7)*

4.3.1 Renonciation au rapport complémentaire de recherche européenne

Conformément aux décisions rendues par le Conseil d'administration, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne à l'égard d'une demande internationale pour laquelle :

i) l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (cf. JO OEB 2009, 594 ; JO OEB 2010, 316) ;

ii) 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 (cf. JO OEB 1979, 248 ; JO OEB 1995, 511 ; JO OEB 2012, 212 et 219).

4.3.2 Rapport complémentaire de recherche européenne obligatoire

Conformément aux décisions rendues par le Conseil d'administration, il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne comportant un avis au stade de la recherche conformément à la règle 62 (et la taxe de recherche est réduite dans les cas i) à iii)) à l'égard d'une demande internationale pour laquelle :

i) l'Office des brevets des Etats-Unis ou l'Office des brevets japonais, chinois, australien, russe ou coréen a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO OEB 2005, 548 ; JO OEB 2012, 212 et 219) ;

ii) l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale lorsque la demande internationale a été déposée à compter du 1er juillet 2005, et l'Office finlandais des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale lorsque la demande internationale a été déposée à compter du 1er avril 2005. Il en va de même des demandes internationales pour lesquelles l'Institut nordique des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO OEB 2005, 422) ;

iii) un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'une des administrations européennes chargées de la recherche internationale mentionnées au point ii) (JO OEB 2010, 316 ; JO OEB 2011, 616) ;

iv) un rapport de recherche internationale a été établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que celles mentionnées aux points i) à iii) et autre que l'OEB.

Pour les demandes mentionnées aux points i) à 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 européennes 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 ou à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire 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 ou règle 45bis.7(c) 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. B-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 division de la recherche doit tenir compte des avis sur la brevetabilité exprimés dans l'ISA, la SISA et/ou l'IPEA, que ces avis soient contenus (implicitement) dans le rapport de recherche ou

(explicitement) dans l'opinion écrite accompagnant le rapport de recherche. Elle est toutefois libre de s'en écarter lorsqu'elle effectue une recherche européenne complémentaire et lorsqu'elle établit l'avis au stade de la recherche.

4.3.3 Pièces de la demande pour le rapport complémentaire de recherche européenne

Règle 159(1)b)
Règle 161

La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche européenne 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 de six mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 161(2) (cf. E-VIII, 3), la demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire (cf. également B-XI, 2). Il convient de consulter les points E-VIII, 3.2, 3.3 et 3.4 en ce qui concerne les procédures relatives aux demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB n'établit pas de rapport complémentaire de recherche européenne.

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, ainsi qu'à la dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-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. Cela signifie que dans le cas d'une absence d'unité dans une demande nationale faisant l'objet d'une recherche de type international, cette absence d'unité n'est pas motivée dans le rapport de recherche. En outre, il n'est émis aucune invitation à acquitter de nouvelles taxes, mais les demandeurs peuvent avoir la possibilité d'acquitter ces taxes directement auprès des offices nationaux. Dans les cas où une opinion écrite est établie, celle-ci est rédigée conformément à la pratique de l'OEB au titre du chapitre I du PCT et indique notamment les motifs d'une éventuelle objection d'absence d'unité.

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. Avis de la division de la recherche

1.1 Avis liés au rapport de recherche

Règle 61(1)

Comme il a été dit au point B-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. B-XI, 7), 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 B-XI, 8). 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 B-X, 9.2, et ils peuvent être revus lors de l'examen par la division d'examen (cf. B-II, 4.2iii) et B-XI, 1.2), qui tiendra notamment compte de la réponse des demandeurs à ces avis (cf. B-XI, 8).

L'évaluation de la brevetabilité au stade de la recherche peut avoir une incidence directe sur l'exécution de la recherche elle-même ; cf. B-III, 3.8 (recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante), B-III, 2.3 (recherche dans des domaines de la technique analogues) et B-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, ces avis peuvent là encore être revus par la division d'examen (cf. T 178/84, T 631/97, B-II, 4.2 iii) et B-XI, 1.2), qui tiendra notamment compte de la réponse des demandeurs à ces avis (cf. B-XI, 8).

On trouvera des exemples au chapitre B-VII (Unité de l'invention) et au chapitre B-VIII (Objets exclus de la recherche).

2. Etendue 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. 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 B-III, 2.3). Pour ce qui se rapporte aux limitations de l'objet de la recherche à l'OEB, cf. B-VIII.

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'article 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 ou la recherche internationale supplémentaire, il n'est pas nécessaire d'établir de rapport complémentaire de recherche européenne, 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 OEB 2010, 316 et JO OEB 2011, 616 ; cf. également B-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. B-IX, 2.4).

2.3 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. B-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, T 195/84 et G-VII, 3).

2.4 Recherche sur Internet

La recherche européenne peut également couvrir des sources Internet, y compris des revues techniques et des bases de données en ligne, ou d'autres sites Internet (cf. JO OEB 2009, 456). L'étendue des recherches sur Internet dépend des dossiers individuels, mais dans certains domaines techniques, il faudra régulièrement effectuer une recherche systématique sur Internet. Souvent, les recherches ayant fait abstraction d'Internet ne mettront pas en évidence l'état de la technique le plus pertinent, notamment dans des domaines liés à l'informatique et aux logiciels. Les examinateurs peuvent donc, si nécessaire, utiliser Internet également pour effectuer des recherches concernant des demandes non publiées. Ils doivent cependant veiller attentivement à ne pas divulguer d'informations confidentielles en employant par inadvertance les termes de la recherche. Chaque examinateur est libre de déterminer les mots-clés qui lui permettront d'exécuter cette recherche, mais il doit s'assurer ce faisant que la confidentialité des demandes non publiées est respectée. Il pourrait ainsi ne choisir que quelques mots-clés qui ne divulguent pas

l'invention, plutôt que de saisir de longs passages du texte d'une revendication en guise de terme de recherche.

En ce qui concerne la datation des citations Internet, voir le point G-IV, 7.5.

3. Objet de la recherche

3.1 Base de la recherche

Art. 92
Art. 69(1)
Règle 43(6)

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)).

3.2 Interprétation des revendications

Prot. Art. 69
Art. 92(1)

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. L'examinateur devra éventuellement prendre en considération le contenu de la description et/ou des dessins lors de la recherche, pour :

i) déterminer le problème technique et sa solution,

ii) définir des termes obscurs qui ne sont pas définis dans les revendications,

iii) définir des termes clairs dont la définition donnée diffère de leur signification habituelle,

iv) déterminer s'il existe une position de repli.

Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive (cf. B-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. B-IV, 2.3 et 2.4 et G-VII, 5.2).

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. G-VII, Annexe 1.1(ii)).

3.2.1 Revendications comportant des références explicites à la description ou aux dessins

Bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ou dans les dessins ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (règle 43(6) - cf.

également B-III, 3.5 et F-IV, 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.

Cependant, si la référence n'identifie pas clairement l'objet de la description et/ou des dessins qu'il convient de prendre en considération tel qu'inclus dans la revendication, il sera émis une invitation au titre de la règle 63(1). Dans le cas particulier de revendications du type "omnibus" (par exemple une revendication indiquant "L'invention en grande partie telle que décrite dans le présent document"), il ne sera pas émis d'invitation au titre de la règle 63(1) et il sera indiqué ultérieurement que le rapport de recherche est complet. Cela signifie que le type d'objet précité ne sera traité que pendant l'examen.

Il y a lieu de suivre la procédure décrite ci-dessus, que la référence aux dessins et/ou à la description soit admissible au titre de la règle 43(6) ou non. En effet, la revendication aura la même portée dans les deux cas : si la référence n'est pas admissible au titre de la règle 43(6), le demandeur sera tenu de copier la définition de la caractéristique technique issue de la description et/ou des dessins dans la revendication ; et si la référence est admissible, la revendication demeurera en l'état.

Cependant, lorsque la référence ne semble pas justifiée, l'examinateur doit soulever une objection dans l'avis au stade de la recherche, au titre de la règle 43(6) (si l'avis est établi, cf. B-XI, 7).

3.3 Revendications modifiées ou parties manquantes (règle 56)

3.3.1 Remarques générales

Règle 56
Règle 137(1)

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 à la règle 58.

Si des parties de la description et/ou des dessins faisant partie des pièces de la demande utilisées pour la recherche étaient manquants et ont été déposés conformément à la règle 56(3) (cf. H-IV, 2.3.2) et que l'examinateur escompte que la division d'examen attribuera à la demande une nouvelle date de dépôt à un stade ultérieur de la procédure (cf. C-III, 1), il doit étendre la recherche de manière à couvrir également les éléments de l'état de la technique qui seront pertinents pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet revendiqué sur la base d'une éventuelle nouvelle date de dépôt de la demande (cf. également B-XI, 2.1). Il en va de même pour les demandes euro-PCT si des parties de la description, des dessins,

des revendications et/ou des éléments de la demande étaient manquants et ont été déposés conformément à la règle 20.6 PCT.

3.3.2 Règles spécifiques applicables aux demandes euro-PCT

Règle 159(1)b)
Règle 161

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(2), cf. E-VIII, 3). La demande telle que modifiée sert de base à toute recherche européenne complémentaire devant être effectuée conformément à l'article 153(7) (cf. B-II, 4.3 et B-XI, 2).

Lorsque les revendications relatives à une demande internationale entrant dans la phase européenne (régionale) sont modifiées de telle sorte qu'elles contreviennent à l'article 123(2), la procédure décrite au point B-VIII, 6 s'applique.

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. Les revendications dont il a effectivement été tenu compte aux fins de la recherche sont spécifiées dans le rapport de recherche. Cela vaut à la fois pour les recherches concernant les demandes européennes déposées directement et pour les recherches européennes complémentaires relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne (cf. B-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 B-VII, 1.3, en cas d'absence d'unité).

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

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). *Art. 83* *Art. 84*

Exemple 1

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.

Exemple 2

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.

Exemple 3

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.

Exemple 4

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'appliquer la procédure de recherche incomplète ou d'émettre une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3).

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 43(4)

La recherche effectuée dans les parties de la documentation à consulter pour la ou les revendications indépendantes doit englober toutes les revendications dépendantes (pour les cas non conformes à la règle 43(2), cf. B-VIII, 4). 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 (cf. cependant F-VI, 2.4.3). 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 B-II, 4.2iii) et B-XI, 1.2).

Exemple 1

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.

Exemple 2

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.

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 de prime abord banals ou qui sont 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. G-VII, 6 iii)). 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. F-IV, 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 (pour les cas non conformes à la règle 43(2), cf. B-VIII, 4). 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. F-IV, 3.8 et G-VII, 13). 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
Règle 62bis

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. B-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. B-VIII, 3), ou être liées au fait que la demande n'est pas conforme à la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4).

3.12 Absence d'unité

Règle 64

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. B-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. B-VII, 1.2).

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 B-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 B-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. F-IV, 4.3 ii) et T 32/82).

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 règle 34, règle 40 à règle 50 et règle 55 à règle 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 électronique (règle 30(1), JO OEB 2011, 372) ;

   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)) ;

Art. 53a)
Règle 48(1)a) et b)

ii) présence d'éléments prohibés dans la demande :

a) qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, F-II, 7.2, et G-II, 4.1, 4.1.1 et 4.1.2) ou

b) qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point F-II, 7.3 est autorisée ;

Règle 31 à règle 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 et A-IV, 4.2) ;

iv) absence d'identification correcte de la demande en tant que demande divisionnaire au sens de l'article 76(1) (cf. A-IV, 1.3.2, règle 41(2)e)) ;

v) présence de texte dans deux langues officielles de l'OEB différentes (art. 14).

1.3 Documents cités ou fournis par le demandeur

Règle 66
Règle 141

Dans le cadre du système d'utilisation (cf. règle 141(1), B-XI, 9 et JO OEB 2010, 410), pour les demandes dont la priorité est revendiquée, il appartient au demandeur de produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'office de premier dépôt (pour plus de détails, cf. A-III, 6.12)

Si les informations sur l'état de la technique provenant de l'office de premier dépôt sont rendues accessibles avant que la recherche ne soit achevée, l'examinateur doit vérifier ces citations et apprécier leur pertinence aux fins de l'examen et de l'élaboration de la stratégie de recherche.

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 B-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 appliquer la procédure prévue à la règle 63 et inviter le demandeur soit à produire le document en question, soit à

indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche (cf. B-VIII, 3). L'invitation que l'examinateur envoie doit préciser :

i) quel document cité est nécessaire ;

ii) les raisons pour lesquelles le document est nécessaire ;

iii) les conséquences d'une remise du document hors délai (cf. ci-dessous).

Si la copie du document n'est pas reçue dans le délai visé à la règle 63(1) et si la réponse envoyée en temps utile par le demandeur, suite à l'invitation au titre de la règle 63(1), ne parvient pas à convaincre la division de la recherche que le document en question n'est pas essentiel pour faciliter une recherche significative, il est établi un rapport de recherche incomplète ou, le cas échéant, une déclaration en lieu et place du rapport de recherche, conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.2.1). 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'article 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. B-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. B-XI, 7) 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-IV, 7.2). 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'article 83 que dans certaines conditions (cf. F-III, 8).

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Règle 63
Règle 62bis

Il peut être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point B-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. B-VIII, 1 et 2) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. B-VII, 1.1). Il se peut également que

l'examinateur doive limiter la recherche parce que des revendications sont réputées abondonnées (cf. B-III, 3.4), parce que les exigences de la CBE ne sont pas remplies au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée (cf. B-VIII, 3), ou parce que la demande ne satisfait pas à la règle 43(2) (cf. procédure définie au point B-VIII, 4). De telles restrictions de la recherche doivent être mentionnées dans le rapport de recherche ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63. La déclaration doit indiquer les raisons d'éventuelles restrictions liées à la règle 63 (cf. B-X, 8 iii)). La déclaration ou le rapport de recherche incomplète sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

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 B-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. B-III, 1.1, B-IV, 2.4 et 2.6). Lorsqu'il utilise des groupes de classification, l'examinateur doit sélectionner ceux devant être consultés pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement pertinents et dans les domaines analogues.

L'examinateur envisagera, le cas échéant, de consulter aussi d'autres systèmes de classification (p. ex. FI) ou d'indexation (p. ex. F-terms). Il envisagera en outre de consulter des collègues spécialisés dans un domaine technique apparenté ou dans des domaines ayant éventuellement un rapport avec le contenu de la demande (cf. B-I, 2.1).

Lorsque l'examinateur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis du spécialiste de la classification compétent.

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. B-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. Avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres parties de la documentation moins pertinentes, l'examinateur doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

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. B-VI, 4), c'est-à-dire :

   a) les demandes de brevet européen publiées, telles que visées à l'article 54(3) (cf. G-IV, 5.1 et 5.1.1) ;

   b) les demandes internationales publiées, telles que visées à l'article 54(3) et à l'article 153(3) et (5) (cf. G-IV, 5.2) ;

   c) les demandes nationales publiées des Etats parties à la CBE, telles que visées à l'article 139(2) (cf. G-IV, 6 et H-III, 4.5) ;

   d) tout document publié pendant le délai de priorité de la demande et qui peut être pertinent au titre de l'article 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. B-X, 9.2.4) ; lorsqu'elles sont publiées après la date du dépôt européen ou international, elles sont citées dans le rapport de recherche comme documents "E" (cf. B-X, 9.2.6) ;

ii) les documents mettant en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. B-VI, 3 et F-VI, 1.4.1)), qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 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. B-X, 9.2.5) ;

iv) les documents illustrant le contexte technique, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "A" (cf. B-X, 9.2.2) ; 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. G-IV, 5.4), ces demandes étant citées dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 c)) ;

vi) les documents indiquant ou établissant la date de publication d'un document provenant d'Internet (cf. G-IV, 7.5), ces documents étant cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 b)) ; et

vii) les documents trouvés sur Internet et sans date de publication, que l'examinateur souhaite néanmoins citer afin d'informer le demandeur ou les tiers (cf. G-IV, 7.5.4), ces documents étant également cités en tant que documents "L" (cf. B-X, 9.2.8).

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. B-VI, 5.3 et B-XI, 4).

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. B-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 (cf. B-III, 2.4).

2.5 Etat 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. G-VII, 5.2)) 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. B-X, 9.2.2).

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 européenne complémentaire après son entrée dans la phase européenne (art. 153(7), cf. B-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. B-X 9.1.4).

2.6 Fin de la recherche

Pour des raisons d'efficacité, 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 Etablissement 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. B-X, 9.2.1). 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. B-III, 1.1).

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. B-X, 9.1.2).

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). Ces documents peuvent être utilisés au cours de l'examen (cf. C-IV, 7.4).

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 et distribution)

Il convient d'opérer un préclassement afin que la demande puisse être correctement attribuée. 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. Ce classement doit être indiqué par des symboles appropriés à un endroit prévu à cet effet sur le dossier **et sur l'interface électronique**.

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre classement pour que les demandes puissent être distribuées aux divisions de la recherche compétentes. Toutefois, si un classement supplémentaire devait se révéler nécessaire, il appartient à l'examinateur responsable du domaine concerné de procéder à cette redistribution de façon adéquate.

3. Préclassement incorrect

S'il s'avère qu'une demande, lorsqu'elle parvient à la division de la recherche, a été mal préclassée et par conséquent distribuée de façon inappropriée, elle est redistribuée par la division de la recherche qui l'a

reçue, les modifications correspondantes étant signalées sur le dossier et dans l'outil électronique. En règle générale, la nouvelle distribution se fait d'un commun accord avec la division de la recherche 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 division de la recherche traitant le dossier ne soit pas certaine que le préclassement soit correct. En pareil cas, la division de la recherche chargée du dossier ne devrait pas consacrer du temps à essayer de régler la question, mais plutôt consulter les spécialistes de la direction "Classification".

4. Classement officiel de la demande

Le classement officiel de la demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur comme indiqué au point B-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. B-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 B-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 B-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 B-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 – Etat de la technique au stade de la recherche

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 G-IV.

2. Etat 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'article 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. G-IV, 7.1 à 7.4).

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. B-IV, 2.3 et B-XI, 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'article 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-IV, 7.1). *Art. 54(3)*

4.2 Droits nationaux antérieurs

Il se peut également que des demandes nationales dans un ou plusieurs Etats 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 *Art. 139(2)*

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 Etats contractants concernés, de telles demandes peuvent revêtir une certaine importance pour le demandeur (cf. H-III, 4.5). Toute demande de cette nature existant dans la documentation sera donc prise en considération et mentionnée dans le rapport de recherche (cf. B-X, 9.2.6). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (cf. B-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. B-XI, 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 B-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. B-X, 9.2.4). 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. B-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. B-VI, 5.2) ou potentiellement interférent (selon l'article 54(3)), la division de la recherche doit si possible vérifier la validité de la revendication de priorité (cf. B-XI, 4, et F-VI, 1.2 à 1.5 et 2). 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. B-X, 9.2.8). 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. B-IV, 2.3, et F-VI, 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.

Exemple 1 (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 B-X, 9.2.8 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.

Exemple 2 (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 B-X, 9.2.8 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 B-VI, 2 à 4 et 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 F-IV, 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. B-X, 9.2.5)).

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) 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 B-X, 9.2.8. Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. B-VI, 5.1 et B-XI, 4). Etant 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. B-XI, 7) 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.

5.6 Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

Etant 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. B-III, 1.1), les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents très pertinents en raison des doutes qui entourent, par exemple, la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public (par exemple pour des normes ou des documents préparatoires à l'élaboration de normes cf. G-IV, 7.6) 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 tout en poursuivant la recherche comme si ces documents n'avaient pas été trouvés. Elle peut citer à titre complémentaire des documents fournissant des preuves dans les cas douteux (cf. B-X, 9.2.8). La situation doit être expliquée en détail dans l'avis au stade de la recherche.

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. B-X, 9.2.8), 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, 1). Lorsque, malgré les efforts de la division de la recherche, la date n'est pas suffisamment précise pour savoir si le document a ou non été publié avant ou après la date de priorité ou de dépôt, l'examinateur doit citer le document comme s'il avait été publié à la date la plus ancienne possible. Par exemple, si seuls le mois et l'année de publication sont connus, l'examinateur doit citer le document comme ayant été publié le premier jour du mois en question.

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 B-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. B-X, 9.1.3).

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source

En cas de problème avec un abrégé, soit parce qu'il semble interférer avec le document initial auquel il se rapporte, soit parce qu'il est contradictoire avec d'autres abrégés du même document initial, l'examinateur doit procéder comme suit :

i) lorsque le document initial est rédigé dans une langue accessible (en particulier une langue d'un Etat partie à la CBE) et que l'examinateur peut se le procurer, soit directement, soit éventuellement en le commandant, il doit le citer.

ii) lorsque le document est rédigé dans une langue moins accessible (p.ex. le russe, le japonais, le chinois) et/ou qu'il est difficile de se le procurer, l'examinateur doit citer l'abrégé. Lorsque plus d'un abrégé est disponible, l'examinateur doit citer celui qui est le plus pertinent pour l'invention revendiquée, qu'il y ait ou non interférence entre cet abrégé et les autres abrégés ou le document initial.

Le document initial figurera dans le rapport de recherche en tant que document "&" de l'abrégé cité. Lorsque le document est disponible, mais dans une langue difficile d'accès, par exemple le japonais, le document initial tout comme l'abrégé seront imprimés, envoyés au demandeur et ajoutés au dossier (cf. B-X, 9.1.2). L'examinateur doit expliquer dans l'avis au stade de la recherche pourquoi il estime qu'il y a discordance.

En cas de discordance entre un abrégé et le document d'origine à partir duquel il a été rédigé, l'abrégé n'est pas compris dans l'état de la technique, dans la mesure où il n'est pas correct : c'est le document d'origine qui forme l'état de la technique (cf. T 77/87). Toutefois, aux

fins du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche, un abrégé doit être considéré comme une représentation exacte du contenu du document d'origine, à moins que la discordance entre les deux n'apparaisse de façon évidente. L'abrégé et le document initial étant fournis au demandeur, ce dernier sera en mesure de comparer les deux divulgations et de tirer des conclusions sur la validité technique de l'abrégé. Il y aura toujours la possibilité de réfuter l'hypothèse susmentionnée au cours de la procédure d'examen (par exemple en produisant une traduction du document d'origine).

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique

D'une façon générale, l'examinateur doit considérer que tout objet technique figurant dans un document de l'état de la technique est suffisamment divulgué et fait donc partie de l'état de la technique. Même en cas de doute, le document en question doit être cité normalement dans le rapport de recherche et utilisé pour soulever l'objection appropriée dans l'avis au stade de la recherche. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance manifeste de l'exposé (cf. G-IV, 2) qu'un tel document doit être écarté.

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne

Si l'examinateur retrouve un composé lorsqu'il interroge une base de données créée à partir d'abrégés de documents sources (p. ex. de brevets, d'articles de journaux ou d'ouvrages) et par déduction des composés chimiques divulgués dans ces documents, et qu'il n'est pas en mesure, à la lecture du document source, de localiser ledit composé, cela ne signifie pas automatiquement qu'une erreur a été commise et que le composé n'est pas divulgué dans le document. Par exemple, des composés divulgués qui sont nommés, mais dont les structures ne sont pas dessinées, font toujours partie de la divulgation et feront partie de l'abrégé. En outre, les fournisseurs de bases de données utilisent une nomenclature standard dans leurs enregistrements, alors que les auteurs de la littérature technique ne le font généralement pas. Par conséquent, la nomenclature utilisée pour le composé dans l'enregistrement de la base de données peut ne pas être la même que celle utilisée dans le document source.

Il peut cependant arriver dans certains cas que l'examinateur ne puisse vraiment pas localiser le composé dans le document source et que ce composé soit pertinent pour apprécier la brevetabilité. L'examinateur peut alors écrire au fournisseur de la base de données et lui demander pourquoi le composé en question a été intégré dans l'abrégé et dans quel passage du document il est divulgué. Si le fournisseur de la base de données n'a pas répondu au moment où le rapport de recherche est établi, l'examinateur doit partir de l'hypothèse que le composé est divulgué dans le document et citer ce dernier dans le rapport de recherche ainsi que dans l'avis au stade de la recherche. Cependant, l'examinateur doit aussi poursuivre la recherche comme si le composé n'existait pas.

7. Divulgations Internet - revues techniques

Les éditeurs de certaines revues techniques indiquent sur leurs sites Internet les dates des publications électroniques, en particulier si celles-ci diffèrent des dates de publication sur papier (JO OEB 2009, 456). En ce qui concerne les publications électroniques, plusieurs situations peuvent se présenter, comme il est décrit au point G-IV, 7.5.3.1. Dans tous les cas, l'examinateur doit imprimer la page Internet de la revue où est citée la date de publication et de prépublication (électronique et sur papier) de l'article ou du numéro et il doit en faire mention dans le rapport de recherche en tant que document "L". Il est préférable de procéder ainsi dès que cette preuve est relevée et de ne pas attendre, car l'information peut être déplacée ou retirée du site Internet au cours de la période qui s'écoule entre la recherche et l'examen quant au fond.

Chapitre VII – Unité d'invention

1. Généralités

L'exigence d'unité d'invention remplit une fonction régulatrice, qui favorise l'efficacité de la procédure jusqu'à la délivrance du brevet (T 110/82 et F-V, 8). Il ne serait pas équitable de considérer que cette exigence est satisfaite par des demandes de brevet qui, du fait de leur contenu hétérogène, entraînent des coûts de traitement bien supérieurs à la moyenne, notamment en ce qui concerne la recherche, car ces coûts doivent être compensés en partie par les taxes perçues pour les autres demandes. Un autre aspect tient à la condition d'intelligibilité de l'objet de la demande, qui n'est pas forcément remplie lorsque l'objet est hétérogène.

En revanche, une application trop stricte des dispositions relatives à l'unité d'invention empêcherait d'atteindre l'objectif général qui consiste à traiter, dans le cadre d'une seule procédure, des questions de fond étroitement liées. C'est pourquoi il convient de ne pas séparer inutilement des éléments liés entre eux. (cf. F-V).

1.1 Rapport partiel de recherche européenne

Règle 64

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. F-V, 1), 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 (cf. F-V, 8.2). Le rapport partiel de recherche européenne est complété par une énumération des différentes inventions.

En ce qui concerne l'avis au stade de la recherche en cas d'absence d'unité d'invention, cf. B-XI, 5.

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 portant exclusivement sur des caractéristiques qui paraissent sans importance au regard de l'invention ou qui sont généralement connues dans le domaine technique de l'invention (cf. B-III, 3.8).

1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche

Règle 64(1)
Point 6.1 RPA

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 de deux mois (règle 64(1)). Si la procédure de prélèvement automatique est utilisée pour la demande, le demandeur doit informer

l'OEB dans ce délai 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.

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. F-V, 7 et 9).

1.4 Examen et réexamen éventuel de l'exigence d'unité

Au stade de la recherche, l'examinateur qui se penche sur la question de l'unité doit appliquer les mêmes critères que pendant l'examen quant au fond (cf. F-V). En particulier, il ne doit pas soulever d'objection d'absence d'unité au seul motif que les inventions revendiquées sont classées dans des groupes de classification distincts, ni à la seule fin de limiter la recherche à certaines parties de la documentation, par exemple à certains groupes de classification (cf. cependant B-V, 7).

L'appréciation de l'unité ne peut pas être effectuée une fois pour toutes. En temps normal, l'examinateur se fera une première idée avant même de procéder à la recherche. Il ne pourra se forger cette opinion initiale qu'à première vue, en se fondant sur les connaissances générales et sur les indications relatives à l'état de la technique contenues dans la demande. Cette appréciation doit être réexaminée pendant et après la recherche à la lumière des documents trouvés. Le début de l'examen quant au fond marque une nouvelle étape de la procédure, au cours de laquelle il convient de revoir les précédentes conclusions quant à l'unité. Il est possible que même à un stade plus tardif de la procédure, la position adoptée jusqu'alors soit révisée en raison de nouveaux faits et preuves.

En général, un avis antérieur sur l'unité d'invention est maintenu sauf s'il existe des raisons sérieuses nécessitant de le modifier. Il incombe à la division d'examen et, en dernier lieu, à la chambre de recours compétente de statuer définitivement sur la question de l'unité de l'invention. Aussi toute conclusion antérieure relative à l'unité est-elle en principe susceptible d'être réexaminée.

2. Procédures en cas d'absence d'unité

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche

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 B-XI, 1.2). *Règle 64(2)*

2.2 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. B-XI, 7) 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. B-XI, 7) soulèvera en tout état de cause la question de l'unité d'invention (cf. B-XI, 5).

2.3 Recherche européenne complémentaire

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 européenne se fonde sur l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications servant de base à la recherche européenne complémentaire, indépendamment des conclusions de l'administration chargée de la recherche internationale concernant l'unité de l'invention. *Art. 153(7)* *Règle 164(1)*

3. Absence d'unité et règles 62bis ou 63

Il convient de consulter les points B-VIII, 3.4 et 4.5, en ce qui concerne les procédures prévues pour traiter les affaires entachées d'une absence d'unité, dans lesquelles la règle 63 ou la règle 62bis est applicable.

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche

1. Généralités

Art. 52(2) et (3)
Art. 53
Art. 57
Règle 63

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'article 52(2) et (3) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et c). Les revendications ne font pas l'objet d'une recherche si elles se rapportent à ces objets (s'agissant de la procédure pour limiter la recherche conformément à la règle 63, cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en œuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cf. B-VIII, 2.1 ci-après.

Art. 52

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. B-XI, 7) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche et, partant, pour établir s'il convient ou non d'appliquer la procédure prévue à la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). 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 aux chapitres G-II et G-III.

Règle 63

Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. Dans ce cas, cela sera indiqué dans l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) et dans l'éventuel rapport ultérieur de recherche incomplète ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63(2).

2. Considérations relatives à certains domaines techniques

2.1 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical (cf. G-II, 4.2) 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. Dans ce cas, la procédure prévue à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4) ne serait pas nécessaire en tant que telle. Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple 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 émet une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.1). 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. B-XI, 7) qu'un tel objet est exclu de la brevetabilité (cf. B-XI, 3).

2.2 Inventions mises en œuvre par ordinateur et méthodes dans le domaine des activités économiques

Pour les revendications portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur ou sur des méthodes dans le domaine des activités économiques, aucune preuve documentaire concernant l'état de la technique n'est requise dans le rapport de recherche lorsque les aspects qui confèrent un caractère technique à l'objet sont connus au point que personne ne pourrait raisonnablement contester leur existence à la date pertinente (connaissances "notoires" telles que définies dans les décisions T 1411/08, point 4.1 des motifs et T 690/06, point 13 des motifs). De tels cas sont toutefois exceptionnels.

Il convient de ne pas confondre ces "connaissances notoires" avec les connaissances générales de l'homme du métier qui, en règle générale, peuvent être raisonnablement mises en cause (T 1411/08, point 4.1 des motifs ; G-VII, 2 et 3.1).

Lorsque l'ensemble des aspects qui confèrent un caractère technique à l'objet d'une invention mise en œuvre par ordinateur ou d'une méthode dans le domaine des activités économiques relèvent de connaissances notoires, il est établi un rapport de recherche conformément à la règle 61, qui :

i) comporte un document montrant un lien entre les aspects "TI" (technologies de l'information) et les procédés non techniques.

   Dans les cas où il n'y a pas de contribution technique potentielle si ce n'est l'idée d'utiliser les technologies de l'information pour exécuter ou automatiser des tâches dépourvues de caractère technique (afin par exemple d'obtenir de meilleurs résultats sur le plan commercial), la recherche sera complète dès lors que seront citées des preuves attestant que l'on connaissait à la date de dépôt ou de priorité l'idée sous-jacente consistant à utiliser des technologies de l'information classiques pour exécuter une activité dépourvue de caractère technique. Ce document doit être identifié par la lettre "L" et un commentaire doit être ajouté dans le rapport de recherche.

ii) ne comporte aucun document.

   Etant donné qu'un objet dénué de caractère technique ne donne pas lieu à une recherche, et qu'il pourra être jugé superflu d'attester des connaissances notoires par un document de l'état

de la technique particulier, le rapport de recherche ne doit pas nécessairement citer de document prouvant que les aspects techniques notoires de l'objet revendiqué sont compris dans l'état de la technique à la date pertinente. Le rapport de recherche comporte une déclaration à cet effet conformément au Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques (JO OEB 2007, 592), laquelle est citée en tant que document "L" (cf. B-X, 9.2.8 d)).

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Règle 63

Une invitation émise en application de la règle 63(1) et une limitation ultérieure de la recherche au titre de la règle 63(2) peuvent 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 appliquer la procédure prévue à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4 et JO OEB 2009, 533).

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. Sa position peut changer en fonction d'une éventuelle réponse du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2). La division de la recherche exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Une restriction de la recherche doit être envisagée avec soin. 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.

Comme il n'existe aucune disposition juridique obligeant le demandeur à formuler la demande de manière à permettre la réalisation d'une recherche "économique", des "raisons d'économie" ne sauraient être avancées pour justifier, en tout ou en partie, l'établissement d'un rapport de recherche incomplet (cf. également T 1020/98).

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. Tel pourrait être le cas si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication et qu'une recherche significative ne puisse être effectuée que 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 procédure prévue à la règle 63(1) peut être appliquée (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). Dans le cas présent, les exigences donnant lieu à l'application de la règle 63 seraient la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description, conformément aux articles 83 et 84 (cf. F-III, 1 et 2, et F-IV, 6). L'examinateur doit toutefois avoir présent à l'esprit que les exigences des articles 83 et 84 concernant la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description doivent être considérées au regard de l'homme du métier.

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 (cf. cependant B-VIII, 4 en ce qui concerne le cas de revendications indépendantes multiples de même catégorie). 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'appliquer la règle 63 et d'établir ultérieurement un rapport de recherche incomplète (conformément aux procédures définies aux points B-VIII, 3.1 à 3.3) 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 ; F-IV, 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 ; F-IV, 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 peut être indiqué d'appliquer la règle 63 et d'établir ultérieurement un rapport de recherche incomplète (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) en vertu de la règle 63(2) (conformément aux procédures définies aux points B-VIII, 3.1 à 3.3), 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 (étant entendu qu'une éventuelle réponse du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) est prise en considération afin de déterminer, dans les conditions énoncées au point B-VIII, 3.2, les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche).

iv) Revendications dans des demandes divisionnaires contraires à l'article 76 ; demandes pour lesquelles les revendications ont été déposées après la date de dépôt et contenant des éléments qui n'étaient pas initalement revendiqués (cf. B-VIII, 6).

Ces exemples ne sont pas exhaustifs (cf. également B-VIII, 6). 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.

Les points H-II, 5 et 6.1.exposent comment les dossiers relevant de la règle 63 sont traités au cours de la procédure d'examen ultérieure.

3.1 Invitation à indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche

Règle 63(1) et (2)

Si l'OEB estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué (cf. B-VIII, 1, 2 et 3), il invitera le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Cette invitation précisera également les raisons qui ont conduit à cette conclusion, et pourra indiquer de surcroît les éléments revendiqués qui pourront, selon la division de la recherche, faire l'objet d'une recherche significative.

Dans le cas particulier des revendications portant sur une méthode médicale, un rapport de recherche complet n'est émis que si les revendications peuvent être facilement reformulées de manière à couvrir un objet brevetable (cf. B-VIII, 2.1). A l'inverse, si un rapport de recherche incomplet (ou une déclaration de non-recherche) est envisagé, il y a lieu d'émettre une invitation (p. ex. en ce qui concerne les revendications qui ne peuvent pas être facilement reformulées).

3.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1)

3.2.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse

Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), la division de la recherche déterminera l'objet de la recherche. Dans ce cas, il sera établi un rapport partiel de la recherche ou, à titre exceptionnel, une déclaration remplaçant le rapport de recherche. La limitation de la recherche a une incidence sur l'examen (cf. H-II, 5 et 6.1). Une réponse tardive est versée au dossier pour être prise en considération par l'examinateur au stade de l'examen étant donné qu'elle peut contribuer à l'analyse des arguments avancés par l'examinateur pour justifier une recherche incomplète.

Etant donné que le rapport de recherche doit être publié en même temps que la demande, le délai de deux mois prévu à la règle 63 est exclu de la poursuite de la procédure. La restitutio in integrum peut toutefois être requise. (cf. JO OEB 2009, 533).

3.2.2 Réponse dans les délais

Règle 63(2)

Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), en indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche, et que la division de la recherche estime qu'une recherche significative peut être effectuée au regard des éléments mentionnés par le demandeur, ceux-ci feront l'objet d'une recherche.

Si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), tout en indiquant dans sa réponse des éléments qui ne peuvent toujours pas faire l'objet d'une recherche complète, la division de la recherche déterminera les éléments sur lesquels la recherche portera, en se conformant dans la mesure du possible à la réponse du demandeur, ou pourra établir, à titre exceptionnel, qu'il est absolument impossible de procéder à une recherche significative.

Des déclarations qui consistent en une version reformulée des revendications déposées en réponse à une notification au titre de la règle 63 ne sont pas considérées comme des revendications modifiées au sens de la règle 137(1) mais comme de simples explications concernant le jeu de revendications initialement déposé. Les revendications reformulées seront alors officiellement introduites dans la procédure dès réception par l'OEB d'une déclaration à cet effet produite par le demandeur dans le délai imparti par la règle 70(1) et

(2). Cette déclaration à titre de confirmation peut être produite soit avec la réponse au rapport de recherche européenne élargi (règle 70bis(1) et (2)), soit, le cas échéant, au moment où il est satisfait aux exigences de la règle 70(1) et (2). Dans la mesure du possible, la division de la recherche établira le rapport de recherche à la lumière de ces clarifications. Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche doivent tous deux indiquer clairement les éléments qui ont fait l'objet de la recherche.

Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), il est possible qu'au lieu d'indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche, le demandeur se borne à mentionner les raisons pour lesquelles une recherche significative peut, selon lui, être effectuée au regard de tout l'objet revendiqué. Si la division de la recherche est convaincue par les arguments du demandeur, elle établira un rapport de recherche exhaustif et l'examen ne sera donc pas affecté par une limitation de la recherche. Si la division de la recherche n'est pas convaincue, ou ne l'est que partiellement, elle établira un rapport partiel de recherche et déterminera les éléments devant faire l'objet de la recherche ou, à titre exceptionnel, émettra une déclaration remplaçant le rapport de recherche. Il appartient à la division d'examen de décider en dernier ressort du bien-fondé d'une invitation au titre de la règle 63. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche additionnelle au stade de l'examen après qu'une telle déclaration ou qu'un tel rapport partiel de recherche a été émis au stade de la recherche suite à une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. C-IV, 7.2).

En outre, le demandeur peut, en réponse à une invitation au titre de la règle 63, présenter des arguments à l'encontre des conclusions formulées dans l'invitation, et demander à titre de requête principale que les revendications telles que déposées fassent l'objet d'une recherche complète et indiquer, à titre de requête subsidiaire au cas où l'examinateur ne serait pas convaincu, les éléments devant faire l'objet de la recherche (cf. également H-III, 3.2).

Un entretien téléphonique peut avoir lieu si le demandeur appelle l'examinateur pour se renseigner sur la suite à donner après l'envoi d'une invitation au titre de la règle 63. L'entretien devrait se limiter à des questions de forme concernant le contenu de l'invitation et aux choix dont dispose le demandeur. L'examinateur dresse le procès-verbal de l'entretien téléphonique. Le délai fixé dans l'invitation pour la production d'une réponse écrite par le demandeur continue de s'appliquer ; l'entretien téléphonique proprement dit ne constitue pas une réponse valable.

3.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)

Les deux parties de l'EESR, à savoir le rapport de recherche (ou la déclaration le remplaçant) et l'avis au stade de la recherche, mentionneront les raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé possible d'effectuer une recherche significative au regard de tout ou partie de

l'objet revendiqué, conformément à la règle 63, et indiqueront les éléments qui ont éventuellement fait l'objet de la recherche, après avoir été déterminés conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 3.2. De plus, le demandeur sera également invité dans l'avis émis au stade de la recherche à limiter ses revendications aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche (conformément à la règle 63(3)). Les documents cités dans le rapport de recherche et mentionnés dans l'avis au stade de la recherche seront limités à ces éléments. Si les éléments qui ont fait l'objet de la recherche satisfont aux exigences de la CBE (en particulier du fait qu'ils sont nouveaux, inventifs et susceptibles d'application industrielle, mais aussi qu'ils remplissent les autres conditions de la CBE, comme la clarté, conformément à l'article 84), l'avis au stade de la recherche restera négatif, étant donné que les revendications ne sont pas conformes aux exigences de la CBE au regard de la totalité de leur portée.

De plus, si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) en contestant la conclusion relative à l'impossibilité d'effectuer une recherche significative (cf. B-VIII, 3.2), la division de la recherche indiquera, dans l'avis au stade de la recherche, les raisons pour lesquelles elle n'est pas, le cas échéant, convaincue par les arguments du demandeur. Dans cet avis, elle peut, si nécessaire, faire directement référence à la réponse du demandeur.

3.4 Demandes qui relèvent de la règle 63 et sont également entachées d'une absence d'unité

Dans certains cas, non seulement la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard d'une partie de l'objet revendiqué (cf. B-VIII, 1, 2 et 3), mais elle est aussi entachée d'une absence d'unité de l'invention, conformément à l'article 82 et à la règle 44. Il peut être indiqué de soulever uniquement la question de l'unité de l'invention et d'envoyer une invitation au titre de la règle 64(1) (cf. B-VII, 1.1 et 1.2), par exemple lorsqu'il peut être remédié à un grave problème de concision, dû à la présence de multiples revendications, en scindant les revendications en différentes inventions.

Il peut toutefois s'avérer nécessaire d'appliquer les procédures prévues à la règle 64(1) (invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications) et à la règle 63(1). Dans ce cas, l'OEB invitera d'abord le demandeur, conformément à la règle 63(1), à indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Lorsque l'absence d'unité est manifeste avant même que le demandeur n'ait apporté des clarifications, l'invitation susdite identifiera également l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que les revendications qui se rapportent soit en totalité, soit en partie à cette invention, et le demandeur sera invité à cette occasion à indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche au regard de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Après l'expiration du délai visé à la règle 63(1), il conviendra de déterminer, conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 3.2, les éventuels éléments afférents à l'invention mentionnée en premier lieu qui doivent faire l'objet de la recherche. Un rapport partiel de recherche (ou, à titre exceptionnel, une déclaration le remplaçant) relatif à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications sera ensuite établi puis envoyé au demandeur, lequel sera invité à cette occasion à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, conformément à la règle 64(1). Le cas échéant, l'invitation émise en vertu de la règle 64(1) pourra également être accompagnée d'une invitation émise en vertu de la règle 63(1), priant le demandeur d'indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche pour les autres inventions à l'égard desquelles il acquittera par la suite de nouvelles taxes de recherche.

Règle 164(1)

En ce qui concerne les rapports complémentaires de recherche européenne établis pour des demandes euro-PCT auxquelles s'appliquent ces conditions exceptionnelles, la procédure sera la même que ci-dessus, à l'exception du fait qu'au lieu de l'invitation émise en vertu de la règle 64, le demandeur recevra à la place un rapport complémentaire partiel de recherche européenne, établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il conviendra de déterminer conformément aux explications du point B-VIII, 3.2 les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche pour l'invention, ou la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications.

4. Invention contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie (règle 62bis)

4.1 Invitation à indiquer la revendication indépendante devant faire l'objet de la recherche

Règle 62bis(1)

Si l'Office européen des brevets estime que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2), il peut inviter le demandeur à indiquer, dans un délai de deux mois, les revendications conformes à la règle 43(2) sur la base desquelles la recherche doit être effectuée. Comme dans le cadre défini à la règle 64, l'examinateur est libre soit d'envoyer cette invitation, soit d'effectuer une recherche complète portant sur l'ensemble des revendications en ne soulevant l'objection au titre de la règle 43(2) que dans l'opinion écrite.

4.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1)

4.2.1 Absence de réponse dans les délais

Si le demandeur ne fournit pas l'indication concernée dans les délais, la recherche sera réalisée sur la base de la première revendication de chaque catégorie. Dans l'un comme dans l'autre cas, un rapport de recherche sera établi en conséquence. La limitation de la recherche a

une incidence sur l'examen (cf. H-II, 5 et 6.1). Comme pour l'invitation au titre de la règle 63 traitée plus haut, une réponse tardive est versée au dossier pour être prise en considération au stade de l'examen.

Etant donné que le rapport de recherche doit être disponible lorsque la demande est publiée, le délai de réponse prévu à la règle 62bis est de deux mois, et la possibilité de requérir la poursuite de la procédure est exclue. Il peut cependant être fait droit à une requête en restitutio in integrum si les conditions sont réunies à cet effet.

4.2.2 Réponse produite dans les délais

Si le demandeur répond à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) en indiquant une revendication indépendante d'une catégorie particulière pour laquelle il souhaite que l'OEB effectue la recherche, l'OEB procédera à la recherche sur cette revendication.

Dans sa réponse à cette invitation, le demandeur peut également indiquer plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie devant faire l'objet de la recherche, lorsque ces revendications relèvent des exceptions prévues à la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2). Cependant, si l'OEB constate que les revendications mentionnées n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues à la règle 43(2), la recherche ne portera que sur la revendication indépendante ayant le numéro le plus bas parmi les revendications mentionnées par le demandeur.

Exemple

Si une demande comporte les revendications indépendantes de produit 1, 10 et 15, et qu'une invitation est émise en vertu de la règle 62bis(1), seule la revendication 10 fera l'objet de la recherche si la division de la recherche n'est pas d'accord avec la réponse du demandeur selon laquelle les revendications 10 et 15 correspondent aux exceptions prévues à la règle 43(2) et doivent être couvertes par la recherche.

Si le demandeur tente de soumettre des modifications, il convient de suivre la procédure décrite au point B-VIII, 3.2.2.

Dans toute réponse donnée en temps utile à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), il est possible qu'au lieu d'indiquer la ou les revendications indépendantes devant faire l'objet de la recherche, le demandeur se borne à mentionner les raisons pour lesquelles les revendications sont conformes, selon lui, à la règle 43(2) (c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la pluralité de revendications indépendantes d'une même catégorie correspond à une ou plusieurs exceptions prévues à la règle 43(2)). Si la division de la recherche est convaincue par les arguments du demandeur, un rapport de recherche sera établi sur la base de toutes les revendications et l'examen ne sera donc pas affecté par une limitation de la recherche. Si la division de la recherche n'est pas convaincue, elle établira un rapport de recherche

fondé sur la première revendication indépendante de la catégorie concernée. Il appartient à la division d'examen de décider en dernier ressort du bien-fondé d'une invitation au titre de la règle 62bis.

En outre, le demandeur peut, en réponse à une invitation au titre de la règle 62bis, présenter des arguments à l'encontre des conclusions formulées dans l'invitation, et demander à titre de requête principale que les revendications telles que déposées fassent l'objet d'une recherche complète et indiquer, à titre de requête subsidiaire au cas où l'examinateur ne serait pas convaincu, les éléments devant faire l'objet de la recherche (cf. également H-III, 3.2).

Le demandeur peut appeler l'examinateur pour se renseigner sur la suite à donner après l'envoi d'une invitation au titre de la règle 62bis, comme il a été expliqué plus haut pour l'invitation au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.2.2).

4.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)

L'avis au stade de la recherche invitera le demandeur à limiter la demande aux revendications qui ont fait l'objet de la recherche (règle 62bis(2)). De plus, si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) en contestant les conclusions tirées au titre de la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4.2), la division de la recherche indiquera dûment, dans l'avis au stade de la recherche, les raisons pour lesquelles elle n'est pas, le cas échéant, convaincue par les arguments du demandeur.

4.4 Dossiers relevant de la règle 62bis, dans lesquels les taxes de revendication ne sont pas acquittées

Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée et qu'une revendication indépendante soit en conséquence réputée abandonnée, conformément à la règle 45(3) ou à la règle 162(4) (cf. A-III, 9), le demandeur ne peut indiquer cette revendication en vue de la recherche en réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), ce type de revendication étant exclu de la recherche (cf. B-III, 3.4). L'OEB ne tiendra pas compte de la revendication indiquée par le demandeur suite à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), et appliquera la règle 62bis(1), dernière phrase, autrement dit il effectuera la recherche sur la base de la première revendication indépendante de la catégorie concernée pour laquelle la taxe de revendication **a été acquittée**.

Si toutes les revendications indépendantes de la catégorie concernée sont réputées abandonnées pour non-paiement des taxes de revendication, il ne sera pas émis d'invitation en vertu de la règle 62bis(1) au sujet de ces revendications, qui seront exclues de la recherche.

4.5 Demandes qui relèvent de la règle 62bis et sont également entachées d'une absence d'unité

Dans certains cas, non seulement la demande n'est pas conforme à la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4.1 et F-IV, 3.2), mais elle est aussi entachée d'une absence d'unité de l'invention, conformément à l'article 82 et à la règle 44. Il peut être indiqué de soulever uniquement la question de l'unité de l'invention et d'envoyer une invitation au titre de la règle 64(1) (cf. B-VII, 1.1 et 1.2).

Il peut toutefois s'avérer nécessaire d'appliquer les procédures prévues à la règle 64(1) (invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications) et à la règle 62bis(1). Dans ce cas, l'OEB invitera d'abord le demandeur, conformément à la règle 62bis(1), à indiquer les revendications indépendantes qui doivent faire l'objet de la recherche.

Lorsque l'absence d'unité est déjà manifeste au moment où l'invitation est envoyée en vertu de la règle 62bis(1), l'invitation identifiera l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que les revendications qui se rapportent soit en totalité, soit en partie à cette invention, et le demandeur sera invité à cette occasion à indiquer les revendications qui doivent faire l'objet de la recherche au regard de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Après l'expiration du délai visé à la règle 62bis(1), les revendications afférentes à l'invention mentionnée en premier lieu qui doivent faire l'objet de la recherche seront déterminées conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 4.2. Un rapport partiel de recherche relatif à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications sera ensuite établi puis envoyé au demandeur, lequel sera invité à cette occasion à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, conformément à la règle 64(1). Le cas échéant, l'invitation émise en vertu de la règle 64(1) pourra également être accompagnée d'une invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), priant le demandeur d'indiquer les revendications qui doivent faire l'objet de la recherche pour les autres inventions à l'égard desquelles il acquittera par la suite de nouvelles taxes de recherche.

A l'inverse, il peut également se produire qu'après l'envoi, au titre de la règle 62bis(1), d'une invitation concernant l'ensemble des revendications, les revendications conformes à la règle 43(2) et faisant l'objet d'une recherche (après avoir été déterminées conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 4.2) donnent lieu à une objection d'absence d'unité a posteriori. Dans ces cas, l'OEB enverra une invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 64(1), en tenant compte uniquement de l'objet des revendications déterminées par la réponse (ou en l'absence de réponse) du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1).

En ce qui concerne les rapports complémentaires de recherche européenne établis pour des demandes euro-PCT auxquelles s'appliquent ces conditions exceptionnelles, la procédure sera la même que ci-dessus, sauf qu'au lieu de l'invitation émise en vertu de la règle 64, le demandeur recevra un rapport complémentaire partiel de recherche européenne, établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. *Règle 164(1)*

4.6 Traitement des revendications dépendantes en vertu de la règle 62bis

La recherche ne porte pas sur des revendications qui dépendent soit directement, soit indirectement - par l'intermédiaire d'autres revendications dépendantes - d'une revendication indépendante exclue de la recherche conformément à la règle 62bis(1) (cf. B-VIII, 4.2). A l'inverse, si une revendication dépendante est liée à plusieurs revendications précédentes qui n'ont pas toutes fait l'objet d'une recherche, cette revendication dépendante ne donnera lieu à une recherche que dans la mesure où elle dépend d'une ou de plusieurs revendications qui ont fait l'objet d'une recherche, conformément à la règle 62bis(1).

5. Invitation émise à la fois en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1)

Dans certains cas, il peut y avoir lieu d'émettre une invitation à la fois en vertu de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1) et de la règle 62bis(1) (cf. B-VIII, 4.1). Cela peut par exemple être nécessaire dans les cas où le fait de déterminer quelle(s) revendication(s) doi(ven)t faire l'objet de la recherche en vertu de la règle 62bis n'aidera pas forcément à établir quels éléments doivent servir de base à la recherche, la demande contenant plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie dont aucune, ou seulement quelques-unes peuvent donner lieu à une recherche significative au regard de la totalité de leur portée. Dans ce cas, il conviendra d'envoyer une seule notification, regroupant les invitations formulées respectivement en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1). Cette notification unique entraînera un seul et même délai de réponse de deux mois, conformément à ces deux règles. Dans de tels cas, il est conseillé aux demandeurs qui souhaitent donner suite aux deux invitations de répondre en même temps.

En réponse à cette invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1), le demandeur ne doit pas indiquer des revendications indépendantes (en réponse à l'invitation au titre de la règle 62bis(1)) et des éléments (en réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1)) qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Si le demandeur fournit des informations incohérentes, la division de la recherche peut décider, selon la situation, soit i) d'effectuer la recherche pour les revendications indiquées par le demandeur en vertu de la règle 62bis(1), et de limiter au besoin les éléments faisant l'objet d'une recherche au regard de ces revendications, en appliquant par analogie

la règle 63(2), soit ii) d'effectuer la recherche pour les éléments indiqués par le demandeur conformément à la règle 63(1), tels que définis dans la première revendication indépendante d'une catégorie particulière qui soit compatible avec ces éléments, en appliquant par analogie la règle 62bis(1), dernière phrase.

Les invitations émises en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1) restent distinctes sur le plan juridique, bien qu'elles soient envoyées dans la même notification. Il est donc possible que le demandeur réponde à une seule de ces invitations. S'il ne défère qu'à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), l'option i) décrite dans le paragraphe précédent s'applique. S'il ne défère qu'à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), l'option ii) décrite dans le paragraphe précédent s'applique.

6. Revendications contraires à l'article 123(2) ou 76(1)

Art. 123(2)
Règle 58

Si les revendications devant servir de base à la recherche ont été déposées après la date de dépôt ou conformément à la règle 58, elles ne font pas partie des pièces de la demande telles que déposées initialement. Pour les demandes euro-PCT également (cf. B-III, 3.3.1), il se peut que des revendications modifiées servent de base à la recherche européenne complémentaire. Dans l'un et l'autre cas, l'examinateur doit vérifier, avant de commencer la recherche, si les revendications introduisent ou non un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement (cf. également A-III, 15). Pour les demandes euro-PCT, il s'agit du contenu de la demande PCT telle que déposée initialement.

Si les revendications contreviennent aux exigences de l'article 123(2), l'examinateur sera confronté à l'une des situations suivantes :

a) en cas de doute (par exemple si la modification repose sur des connaissances générales de l'homme du métier et que l'examinateur ne soit pas certain qu'elles puissent servir de base au terme introduit) et/ou si la modification ne change pas de manière significative l'étendue et l'objet de la recherche, l'examinateur doit effectuer la recherche pour les revendications telles que formulées.

b) si certaines caractéristiques figurant dans les revendications contreviennent manifestement à l'article 123(2), l'examinateur doit les exclure de la recherche.

c) si les revendications ont fait l'objet d'importantes modifications qui ne sont pas admissibles, il se peut que l'examinateur doive émettre une invitation au titre de la règle 63(1) avant de commencer la recherche. En fonction de la réponse à cette invitation, un rapport partiel de recherche, voire une déclaration se substituant au rapport de recherche, conformément à la règle 63, peuvent être établis. Pour décider quels éléments doivent être inclus dans la recherche ou être exclus de celle-ci,

l'examinateur doit se fonder sur la définition de l'invention dans la description.

Un problème semblable peut se poser lorsqu'une demande divisionnaire est déposée et que les revendications modifiées ne satisfont pas aux exigences de l'article 76(1). Les mêmes critères, tels que décrits aux points a) à c) ci-dessus, doivent alors être appliqués.

En tout état de cause, l'avis au stade de la recherche doit comporter une objection au titre de l'article 123(2) ou de l'article 76(1), exposant les motifs pour lesquels l'étendue de la recherche a été limitée.

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.

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.

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.

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).

Une liste complète de la documentation minimale du PCT est accessible sur le site Internet de l'OMPI.

2.2 Demandes de brevet non publiées

Etant donné que les travaux de recherche pour des demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale sont confiés aux divisions d'examen, les documents qui peuvent être cités dans le rapport de recherche n'incluent pas de demandes de brevet non publiées (cf. B-VI, 4.1).

2.3 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 néanmoins à la disposition des examinateurs mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique, et leur consultation n'est pas obligatoire pour toutes les demandes.

2.4 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.

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 de l'OEB 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, normes, 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 s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

4.1 Composition

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. B-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. 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.

5. Accès à la documentation de l'OEB pour les offices nationaux de brevets

L'OEB fournit aux offices nationaux de ses Etats membres un accès à sa documentation de recherche électronique telle que décrite aux points B-IX, 2.1 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.

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. B-III, 3.4) ;

ii) lorsqu'une déclaration remplace le rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. B-VIII) ;

iii) lorsqu'un rapport de recherche incomplète est établi conformément à la règle 63 et/ou à la règle 62bis (cf. B-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'article 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 et publiés ; ils 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'article 128(4).

Règle 62(1)

Sous réserve des exceptions mentionnées au point B-XI, 7, 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. B-XI, 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.

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 Etats contractants (cf. B-X, 2 et B-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 B-III, 1.1 et 1.2 ou B-X, 9.2.8. Cela ne s'applique pas toutefois à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 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. B-II, 4.1),

ii) rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes PCT (cf. B-II, 4.3),

iii) rapports de recherche internationale établis dans le cadre du PCT (cf. B-II, 4.4),

iv) rapport de recherche de type international (cf. B-II, 4.5),

v) rapports de recherche établis pour le compte d'offices nationaux (cf. B-II, 4.6), et

vi) rapports de recherche 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. B-II, 4.2). Cependant, les documents qui y sont cités peuvent être utilisés pendant la procédure d'examen (cf. C-IV, 7.2).

Le présent chapitre ne concerne que les rapports de recherche mentionnés aux points i) à iv), 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. B-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. B-III, 3.4), lorsqu'il y a absence d'unité d'invention (cf. chapitre B-VII), 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. B-VIII, 3) ou lorsque la recherche est limitée conformément à la règle 62bis (cf. B-VIII, 4).

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)

3.3 Compte rendu de la recherche

A des fins d'assurance qualité interne, l'examinateur établit, à l'issue de la recherche, un compte rendu qui résume toutes les informations nécessaires qui permettront aux vérificateurs de comprendre ce qui a été couvert par la recherche (cf. B-III, 3), où cette recherche a été effectuée (cf. B-III, 2) et comment elle l'a été (cf. B-IV, 2). Ce compte rendu n'est pas accessible au public.

4. Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche

Sur la page principale et les feuilles supplémentaires, la demande de brevet européen est identifiée par son numéro.

Le type de rapport de recherche est indiqué dans le rapport.

Art. 153(7)

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 européenne relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (norme OMPI ST. 16).

5. Classement de la demande de brevet

La page principale du rapport mentionne le ou les symboles officiels de la classification de la demande de brevet européen conformément au point B-V, 4.

Si la demande doit être publiée avant l'établissement du rapport de recherche (publication A2, cf. B-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 B-X, 7, ainsi que le classement officiel de la demande (en cas d'absence d'unité de la demande, cf. B-V, 7).

Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (publication A3, cf. B-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. B-V, 4), c'est le classement tel qu'il a été modifié qui figurera sur le rapport de recherche A3 publié ultérieurement (cf. B-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 :

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. A-III, 10). L'examen de l'abrégé se borne à vérifier que ce dernier se rapporte à la demande concernée et qu'il est conforme au titre de l'invention et au classement de la demande. Etant donné que l'abrégé doit 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. *Règle 47(1)* *Règle 66*

   Si le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), les informations relatives à l'abrégé ne sont pas communiquées dans cette notification. Les informations envoyées au demandeur comprennent le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé.

   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.

ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. A-III, 7) ; *Règle 41(2)b)*

iii) si le choix de la figure qui doit accompagner l'abrégé a été approuvé, modifié ou annulé (cf. F-II, 2.3 vi) et 2.4) ; et *Règle 47(4)*

iv) la traduction du titre de la demande européenne dans les deux autres langues officielles. *Art. 14(7)a)*

Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues officielles de l'OEB conformément à l'article 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. B-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 complémentaire de recherche européenne 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 :

Règle 45(1) et (3)
Règle 162(1) et (4)

i) présence de revendications en sus de la quinzième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. B-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 64(1)

ii) absence d'unité d'invention (cf. B-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. B-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 63
Art. 52(2)
Art. 53

iii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. B-VIII). Il est émis une déclaration selon laquelle :

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).

iv) présence de revendications qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, les conditions de la règle 43(2) n'étant pas remplies (cf. B-VIII, 4.2). *Règle 62bis*

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 de travail important.

9.1.2 "Documents correspondants"

L'examinateur sera souvent confronté à l'existence de documents "correspondants" (cf. B-VI, 6.2), c'est-à-dire de 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) 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. B-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'article 54(2). Il existe également le membre européen de la famille qui a été publié dans une traduction anglaise, conformément à l'article 153(4), le 1er mars 2000, c'est-à-dire à une date trop tardive pour constituer un état de la technique selon l'article 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. B-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. G-IV, 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. B-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. F-II, 4.3).

ii) Abrégés de documents (cf. B-VI, 6.2)

Ils proviennent de l'un des nombreux fournisseurs de bases de données (par exemple Chemical Abstracts ou Derwent) 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

X	DATABASE WPI Week 200961 Thomson Scientific, London, GB ; AN 2009-N01904 & WO 2009/104990 A1 (VALEXPHARM CO LTD) 27 août 2009 (27-08-2009) * abrégé *	1-5

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 article de journal en russe). Le document original n'est envoyé au demandeur que s'il est sélectionné pour impression ("-&").

Si l'examinateur souhaite se référer à une demande de brevet japonaise ou coréenne publiée (avec le code de type A), il doit citer la publication japonaise ou coréenne dans le rapport de recherche. Si un abrégé en anglais est disponible dans l'une des bases de données de l'OEB ("Patent Abstracts of Japan" ou "Patent Abstracts of Korea"), cet abrégé et la publication japonaise ou coréenne sont envoyés au demandeur.

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 Etat partie à la CBE conformément à l'article 14(4) (cf. A-VII, 1.1). Si l'examinateur ne connaît pas cette langue, de tels documents peuvent être lus normalement par un collègue (cf. B-VI, 6.2) ;

(3) une langue autre que celles des Etats 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.

Si le document d'origine est écrit dans une langue moins "accessible" p. ex. le chinois ou le russe), il est préférable de citer l'abrégé. Lorsqu'il est possible d'obtenir, (p. ex. via le site Internet russe) une traduction automatique dans une langue officielle de l'OEB de certains documents brevet, l'examinateur peut joindre cette traduction à l'avis au stade de la recherche (cf. B-X, 12 et G-IV, 4).

9.1.4 Rapport complémentaire de recherche européenne

En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'article 153(7), l'examinateur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. B-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. B-XI, 7), 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 (cf. B-XI, 1.1).

Si la division de la recherche ne partage pas l'avis de l'ISA quant à la pertinence d'un document cité dans le rapport de recherche internationale eu égard à la nouveauté et/ou à l'activité inventive de l'invention revendiquée, il n'y a pas lieu de citer à nouveau le document en question dans le rapport complémentaire de recherche européenne avec une nouvelle catégorie de document corrigée. Exception : lorsqu'il souhaite combiner un premier document figurant uniquement dans la recherche européenne complémentaire sous la catégorie "Y" avec un deuxième document déjà cité dans le rapport de recherche internationale, l'examinateur peut citer à nouveau le deuxième document du rapport de recherche internationale dans le rapport complémentaire de recherche européenne, en tant que document "Y" et en combinaison avec le premier document.

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 indiquées ci-après.

9.2.1 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. G-IV, 5.1) 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

9.2.2 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 B-III, 1.1).

9.2.3 Documents se référant à une divulgation non écrite

Règle 61(4)

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, la lettre "O" est utilisée (cf. B-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 B-VI, 5.5. La catégorie "O" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points B-X, 9.2.1 ou B-X, 9.2.2, par exemple "O, X" ; "O, Y" ou "O, A" ;

9.2.4 Documents intercalaires

Règle 61(3)

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. B-VI, 5.2 et B-XI, 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 B-X, 9.2.1 ou B-X, 9.2.2, par exemple : "P, X" ; "P, Y" ou "P, A" ;

9.2.5 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".

9.2.6 Eventuelles 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. B-VI, 3 et B-XI, 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. G-IV, 5.4), 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.

9.2.7 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. B-IV, 1.3).

9.2.8 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. B-VI, 5.6) 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. B-VI, 5.3),

b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité (cf. B-VI, 5.6) ;

c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet (cf. B-IV, 2.3 v) et G-IV, 5.4) ; ou

d) d'un document exposant la position de l'OEB sur les objets exclus de la recherche, en particulier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et les méthodes d'affaires (cf. B-VIII, 2.2),

ce document est identifié par la lettre "L". Il convient d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le document est cité. Dans le cas particulier où un examinateur de la recherche estime qu'aucune preuve documentaire n'est requise pour l'objet revendiqué au motif que ce dernier relève de connaissances notoires (cf. B-VIII, 2.2) et où il cite un document en application du paragraphe d) ci-dessus, les raisons pour lesquelles aucun document de l'état de la technique n'a été cité doivent être indiquées dans l'avis au stade de la recherche.

Il n'est pas nécessaire de citer les documents "L" 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 B-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. B-X, 9.2.8). Un même document peut être identifié par plusieurs catégories en fonction des différentes revendications, chaque catégorie étant associée à des revendications particulières.

Exemple

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990)	1
Y	* colonne 3, lignes 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 B-X, 8) (cf. B-IV, 2.5).

9.4 Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique

Règle 61(2)

Pour les documents longs, l'examinateur doit indiquer les parties du document cité (revendication, exemple, figure, tableau ou texte sur une page particulière) qui contiennent l'objet technique se rapprochant le plus de l'invention sur laquelle porte la recherche ou coïncidant avec celle-ci. Cela revêt une importance particulière lorsque le document est à l'origine d'objections pour absence de nouveauté ou d'activité inventive.

De plus, il convient de mentionner non seulement les parties du document qui décrivent un objet technique identique ou similaire, mais aussi ses parties ou passages qui se rapportent au problème résolu par ledit objet. Cette approche facilite l'appréciation de l'activité inventive pendant l'examen et renseigne mieux le demandeur sur la manière dont le document peut être utilisé lors de la procédure relative à la demande.

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

Règle 65

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. B-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. B-X, 11.3).

Les documents cités servent à évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. B-XI, 3) à la fois dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. B-XI, 7) 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 OEB 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. B-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. B-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. B-XI, 7).

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. B-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

Règle 65
Règle 61(1)

L'OEB transmet le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. B-XI, 7) et les copies de tous les documents cités au demandeur (cf. B-X, 11.1), y compris les traductions automatiques jointes à l'opinion de recherche européenne (le cas échéant, cf. B-X, 9.1.3) et les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au demandeur (cf. B-X, 11.3).

Chapitre XI – 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 B-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 B-XI, 7.

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

La division d'examen se penchera à la fois sur les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche et sur la réponse du demandeur à cet avis (cf. B-XI, 8) lorsqu'elle examinera plus avant la demande. Elle peut cependant modifier la position suivie dans l'avis au stade de la recherche, après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens en réponse à l'avis au stade de la recherche ou ultérieurement au cours de la procédure d'examen. 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'article 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'article 115 (cf. également B-IV, 3.2, C-IV, 7.2 et 7.3).

La division d'examen peut également pour d'autres motifs que ceux énoncés ci-dessus (cf. B-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

Art. 123(1)
Règle 137(1)

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 au stade de la recherche portera donc toujours sur les pièces de la demande telles que déposées initialement. De plus, l'avis au stade de la recherche sera établi en tenant compte de la réponse éventuellement présentée par le demandeur suite à une invitation émise en vertu de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.4).

Règle 161(2)
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 européenne complémentaire conformément à l'article 153(7) (cf. B-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 européenne est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. B-II, 4.3 et B-III, 3.3.2).

Lorsque l'avis au stade de la recherche et le rapport complémentaire de recherche européenne sont fondés sur ces modifications, mais qu'il n'a pas été satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), il ne peut être émis de notification conformément à la règle 137(4) (cf. B-VIII, 6 et H-III, 2.1.1) à ce stade (avant l'établissement de l'avis au stade de la recherche), car la division d'examen n'est pas encore compétente pour la demande (cf. C-II, 1). Cependant, dès que cela est le cas, la division d'examen peut envoyer la notification ci-dessus, à condition que les modifications en question n'aient pas été retirées ou remplacées (cf. H-III, 2.1.1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

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. Si dans le cadre d'une recherche européenne complémentaire, 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 (règle 40(1), règle 57c) et règle 58), l'examinateur de la recherche doit vérifier si la ou les revendications satisfont aux exigences de l'article 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'article 123(2), la recherche est effectuée de la manière décrite au point B-VIII, 6.

Lorsque l'avis au stade de la recherche et le rapport de recherche sont fondés sur des revendications déposées tardivement, mais qu'il n'a pas été satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), il ne peut être émis de notification conformément à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1) à ce stade (avant l'établissement de l'avis au stade de la recherche), car la division d'examen n'est pas encore compétente pour la demande

(cf. C-II, 1). Cependant, dès que cela est le cas, la division d'examen peut envoyer la notification ci-dessus, à condition que les revendications déposées tardivement n'aient pas été remplacées (cf. H-III, 2.1.1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

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 B-XI, 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 à la règle 41, à la règle 43, à la règle 46, à la règle 48, à la règle 49 et à la règle 50) ou encore aux deux à la fois.

Art. 53c)

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. B-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.

3.1 Le dossier de l'examinateur

Règle 62

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. B-XI, 4).

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. F-V, 9), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. H-IV, 4.2(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-IV, 2).

Si l'examinateur a cité dans le rapport de recherche un document de catégorie "X" ou "Y" à l'encontre d'une revendication donnée, il doit soulever dans l'avis au stade de la recherche une objection pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive à l'encontre de cette même revendication. Si la revendication concernée est une revendication dépendante et que l'examinateur expose en détail les motifs à l'appui des objections relatives à la revendication indépendante à laquelle se rapporte la revendication dépendante, un bref commentaire suffit pour cette dernière.

3.3 Observations et modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche

Sous réserve de certaines exceptions, le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8).

3.4 Etendue de la première analyse

Il convient de souligner que la première phrase du point B-XI, 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. B-XI, 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 parce qu'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 technique 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. F-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'article 123(2) (cf. H-IV, 2 et H-V).

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. F-III), clarté et fondement des revendications sur la description, notamment des revendications indépendantes (cf. F-IV, 4 et 6), nouveauté (cf. G-VI) et activité inventive (cf. G-VII).

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. F-IV, 4.3), il est préférable s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées de ne 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 B-XI, 3.1 à 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'article 54(3) (cf. B-VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-IV, 7.1) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'article 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'article 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 de proposer ces modifications mineures conformément au point C-V, 1.1.

Dans les cas précités, le demandeur n'est pas tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8).

Au stade de la recherche, il n'est pas possible d'entrer officiellement le code d'une division d'examen, étant donné que la section de dépôt est compétente pour la demande (art. 16). Cependant, les futurs membres de la division d'examen peuvent être déjà mentionnés. L'examinateur devra consulter par la suite ses futurs homologues de la division d'examen afin de s'assurer qu'ils acceptent l'envoi d'un avis positif.

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), A-III, 6.8 et sous-sections et F-VI, 3.4),

la priorité aux fins de l'établissement de l'avis au stade de la recherche sera habituellement présumée valable. L'examinateur émettra un avis au stade de la recherche entièrement favorable, sans élever

d'objections, si, à ce stade, les uniques objections qui sont opposables à la demande sont liées au défaut de validité de la priorité et que le document de priorité (ou sa traduction) n'est pas disponible. Dans le cas ii) ci-dessus, une notification au titre de la règle 53(3) peut être émise comme décrit au point A-III, 6.8.1, et la question de la validité de la priorité sera revue ultérieurement au cours de la procédure d'examen.

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'article 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. 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 (cf. également B-VI, 5.3).

4.1 Utilisation des documents "P" et "E" dans l'avis au stade de la recherche

Lorsqu'un document relatif à un élément potentiel de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) est mentionné dans l'avis au stade de la recherche, deux situations peuvent se présenter selon que l'examinateur peut ou non établir de manière concluante que ledit document a une date pertinente antérieure à celle de la demande. Dans l'affirmative, il doit élever une objection au titre de l'article 54(3). Dans la négative, il doit présumer valable toute priorité ne pouvant pas être vérifiée. Cela donne lieu à deux scénarios possibles :

i) Le document antérieur fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3). L'examinateur élève alors une objection au titre de l'article 54(3) dans l'avis au stade de la recherche et indique celles des priorités présumées valables ;

ii) Le document antérieur ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3). Lorsque d'autres objections sont élevées dans l'avis au stade de la recherche, ledit avis mentionne le document potentiel au sens de l'article 54(3) (ainsi que ses passages pertinents) et indique celles des priorités présumées valables.

Lorsque des documents "P" sont également cités dans le rapport de recherche et qu'il ne s'agit pas de documents potentiels au sens de l'article 54(3) (parce qu'ils ne sont pas des demandes internationales ou des demandes de brevet européen), ces documents peuvent constituer l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et être pertinents pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive si

la priorité de la demande n'est pas valable. L'examinateur doit vérifier la priorité de la demande si cela est possible, et, si la priorité n'est pas valable, élever des objections dans l'avis au stade de la recherche sur la base des documents "P". Si la priorité de la demande ne peut pas être vérifiée, elle est présumée valable et aucune objection n'est soulevée dans l'avis au stade de la recherche.

La question de la validité de la (des) revendication(s) de priorité doit alors être abordée de nouveau au stade de l'examen (cf. F-VI, 2).

5. 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. B-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 n'est applicable qu'aux rapports de recherche européenne. Pour les rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes euro-PCT entachées d'une absence d'unité de l'invention, un rapport partiel de recherche n'est établi directement que pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1), cf. B-VII, 2.3).

6. 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. B-VIII, 1)), aux limitations découlant d'irrégularités graves faisant obstacle à une recherche significative (règle 63, cf. B-VIII, 3) ou aux limitations dues à l'inobservation de la règle 43(2) (règle 62bis, cf. B-VIII, 4). L'avis au stade de la recherche comportera également dans ces cas les informations mentionnées aux points B-VIII, 3.3 et 4.3.

Si des revendications sont réputées abandonnées pour non-paiement de la taxe y afférente (règle 45 ou règle 162) et ne font donc pas l'objet de la recherche, l'avis au stade de la recherche attirera l'attention du demandeur sur ce fait.

7. 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 et a renoncé au droit de recevoir la notification prévue à la règle 70(2) (cf. C-II, 1 ii)), 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'article 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'article 94(4) (cf. C-III, 4.2).

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'article 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'article 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'article 54(3) à l'issue du complément de recherche (cf. B-XI, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.

8. Réaction au rapport de recherche européenne élargi

Règle 70bis(1)

Le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai fixé pour la présentation de la requête en examen prévue à la règle 70(1) (cf. C-II, 1).

Si le demandeur a toutefois présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche ne lui aient été transmis (conformément à l'article 94(1), le demandeur doit également acquitter la taxe d'examen), il est invité dans une notification émise conformément à la règle 70(2) à déclarer, dans un délai à impartir, s'il souhaite maintenir sa demande (cf. C-II, 1 i). Dans ce cas, le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai imparti conformément à la règle 70(2). Cette disposition s'applique toujours aux demandes euro-PCT pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne et un avis au stade de la recherche sont établis (cf. B-II, 4.3 et E-VIII, 2.5.3), à moins que le demandeur n'ait renoncé à la notification prévue à la règle 70(2) (cf. C-II, 1 ii)), auquel cas la procédure décrite au point B-XI, 7 est suivie.

Règle 70bis(2)

S'il n'est pas donné suite à l'avis au stade de la recherche dans le délai applicable, la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé. Celui-ci peut répondre à la notification relative à la perte d'un droit en requérant la poursuite de la procédure, conformément à l'article 121 et à la règle 135.

Règle 70bis(3)
Règle 112(1)

En tout état de cause, le demandeur n'est pas tenu de répondre au rapport de recherche européenne ou au rapport complémentaire de recherche européenne si celui-ci a été établi avant le 1er avril 2010, s'il n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 1.1 en ce qui concerne les demandes pour lesquelles un avis au stade de la recherche est établi) ou si l'avis au stade de la recherche a été favorable (cf. B-XI, 3.9). Dans ces cas, le demandeur conserve toutefois la possibilité de répondre, s'il le souhaite, au rapport de recherche, conformément à la règle 137(2). Il est dès lors encouragé à répondre au rapport de recherche avant que la demande n'entre dans la phase d'examen (cf. C-II, 1).

Le demandeur répond à l'avis au stade de la recherche en modifiant les pièces de la demande conformément à la règle 137(2) (cf. C-II, 3.1) (lorsque les revendications sont modifiées avant la publication, cf. A-VI, 1.3, 2e paragraphe) et/ou en présentant 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. De même, les entretiens téléphoniques et les entrevues ne peuvent avoir lieu qu'une fois la demande entrée dans la phase d'examen, sauf dans les cas mentionnés aux points B-VIII, 3.2 et 4.2. Avant cette date, l'examinateur ne doit pas les accepter.

Les requêtes présentées au cours de la procédure, comme une demande d'entrevue ou une demande de procédure orale, ne représentent pas une réponse valable si elles ne sont pas accompagnées de commentaires concernant les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche. Si, à l'expiration du délai

applicable, de telles requêtes constituent l'unique réponse à l'avis au stade de la recherche, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 70bis(3). Il en va de même pour une requête qui, à ce stade, ne peut pas être prise en considération (p.ex. une demande de décision en l'état du dossier).

S'agissant des demandes pour lesquelles un avis au stade de la recherche a été rédigé, mais pour lesquelles le rapport de recherche a été établi avant le 1er avril 2010, 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-II, 1 et 1.1), la division d'examen établira en tant que première notification au sens de l'article 94(3) une notification se référant à l'avis au stade de la recherche et fixera un délai pour y répondre (cf. C-III, 4). Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'article 94(4).

Lorsque le demandeur présente des modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche et qu'il n'est pas satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), une notification relative à ces modifications ne peut être envoyée en vertu de la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1) qu'une fois la demande passée dans le champ de compétence de la division d'examen (cf. C-II, 1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

9. L'article 124 et le système d'utilisation

Art. 124
Règle 141

Lorsqu'il rédige l'avis au stade de la recherche, l'examinateur devra prendre en considération tout document de l'état de la technique fourni par le demandeur au titre de la règle 141(1) ou par l'office de premier dépôt au titre de la règle 141(2) (cf. JO OEB 2011, 62 et JO OEB 2012, 540), dans la mesure où ces documents sont disponibles à ce moment-là (cf. A-III, 6.12 et B-IV, 1.3). Des informations sur l'état de la technique ne peuvent être demandées au titre de la règle 141(3) qu'une fois que la demande est entrée dans la phase d'examen (cf. C-III, 5).

Partie C

Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen quant au fond

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. Généralités I-1

2. Travail d'un examinateur I-1

3. Vue d'ensemble I-1

4. Objectif de l'examen I-1

Chapitre II – Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que la division ne commence l'examen quant au fond II-1

1. Requête en examen II-1

1.1 Confirmation d'une requête anticipée en examen II-1

1.2 Demandes euro-PCT II-2

1.3 Invention à examiner II-2

2. Attribution du dossier relatif à la demande II-2

3. Réponse produite avant la première notification au stade de l'examen II-3

3.1 Réponse à l'avis au stade de la recherche II-3

3.2 Réponse aux actions préparées par l'OEB au titre du PCT II-4

3.3 Invitation au titre de la règle 70bis(1) II-4

4. Taxe(s) de désignation, taxes d'extension II-5

5. Copie des résultats de la recherche relative à la ou aux priorités II-5

Chapitre III – Première phase de l'examen III-1

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 III-1

2. Modifications apportées par le demandeur de sa propre initiative III-2

2.1 Modifications apportées en réponse à l'avis au stade de la recherche III-2

2.2 Modifications apportées en réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou au rapport de recherche internationale supplémentaire III-3

3. Unité d'invention III-3

3.1 Lien avec l'unité d'invention pendant la recherche ; limitation à l'invention ayant fait l'objet de la recherche III-3

3.1.1 Cas où des taxes de recherche additionnelles ne sont pas acquittées III-3

3.1.2 Cas où des taxes de recherche additionnelles sont acquittées III-4

3.2 Suppression d'autres inventions ; dépôt de demandes divisionnaires III-4

3.3 Remboursement de taxes de recherche additionnelles III-5

3.4 Remplacement de l'invention ayant fait l'objet de la recherche par une autre invention III-5

4. Première notification III-6

4.1 Objections motivées III-6

4.2 Invitation à présenter des observations et des modifications III-6

5. Demande d'informations sur l'état de la technique (non limitées à la priorité) III-7

6. Evaluation des documents de l'état de la technique cités dans le rapport de recherche et revendication d'une priorité à un stade tardif III-7

Chapitre IV – Examen des réponses et autres phases de l'examen IV-1

1. Procédure générale IV-1

2. Etendue de l'examen des réponses IV-1

3. Procédure à suivre après l'examen des réponses IV-2

4. Phases ultérieures de l'examen IV-3

5. Examen des modifications IV-3

6. Recevabilité des modifications apportées par le demandeur IV-3

7. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen IV-3

7.1 Recherche de demandes de brevet européen interférentes IV-3

7.2 Recherches additionnelles au cours de l'examen IV-4

7.3 Recherche au stade de l'examen IV-5

7.4 Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche IV-5

Chapitre V – Phase finale de l'examen V-1

1. Notification émise au titre de la règle 71(3) V-1

1.1 Texte soumis pour approbation V-1

1.2 Taxe de délivrance et de publication V-2

1.3 Traduction des revendications V-3

1.4 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) V-3

1.5 Autres informations communiquées dans la notification au titre de la règle 71(3) V-4

2. Délivrance du brevet V-4

3. Demande réputée retirée V-5

4. Modifications ou corrections produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) V-5

4.1 Cas où le paiement des taxes ou la production des traductions ne sont pas nécessaires V-6

4.2 Prise en considération des taxes acquittées sur une base volontaire V-6

4.3	Nécessité de motiver des modifications ou des corrections	V-7
4.4	Recevabilité des modifications	V-7
4.5	Adaptation de la description	V-7
4.6	Modifications/corrections autorisées et admissibles - envoi d'une deuxième notification au titre de la règle 71(3)	V-7
4.6.1	Le demandeur rejette les modifications proposées par la division d'examen dans la première notification au titre de la règle 71(3)	V-8
4.6.2	Deuxième notification au titre de la règle 71(3), fondée sur une requête qui précède dans l'ordre de préférence et avait été rejetée dans la première notification au titre de la règle 71(3)	V-8
4.6.3	La division d'examen propose des modifications dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)	V-8
4.7	Modifications non autorisées et/ou non admissibles, reprise de l'examen	V-9
4.7.1	Notifications/procédures orales après la reprise de l'examen	V-9
4.7.2	Accord sur un texte - deuxième notification au titre de la règle 71(3)	V-10
4.7.3	Absence d'accord sur un texte - rejet	V-10
4.8	Taxes dues dans le délai visé dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)	V-10
4.8.1	Taxes de revendication	V-10
4.8.2	Taxe de délivrance et de publication	V-11
4.9	Désaccord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance du brevet	V-11
4.10	Présentation de modifications/corrections dans le délai visé dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)	V-12
5.	**Nouvelles requêtes en modification après accord sur le texte**	**V-13**
6.	**Reprise de l'examen par la division d'examen après accord sur le texte**	**V-13**
6.1	Quand la division d'examen reprend-elle l'examen après qu'un accord a été trouvé ?	V-13
6.2	Notification émise une nouvelle fois au titre de la règle 71(3)	V-13

6.3 Prise en considération des taxes au titre de la règle 71bis(5) V-14

7. Correction d'erreurs dans la décision relative à la délivrance V-14

8. Poursuite de la procédure V-14

9. Remboursement de la taxe de délivrance et de publication V-14

10. Publication du fascicule de brevet V-14

11. Retrait avant la publication du fascicule de brevet V-15

12. Certificat V-15

13. Bulletin européen des brevets V-16

14. Rejet V-16

15. Décision rendue en l'état du dossier V-17

15.1 Demande de décision en l'état du dossier V-17

15.2 Décision au moyen d'un formulaire standard V-17

15.3 Envoi d'une décision à part entière V-18

15.4 Envoi d'une nouvelle notification (absence de rejet) V-18

Chapitre VI – Délais et traitement accéléré de la procédure d'examen VI-1

1. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur VI-1

1.1 Considérations générales VI-1

1.2 Circonstances particulières VI-1

2. Possibilité d'influencer la rapidité de la procédure d'examen – PACE VI-1

3. Autres possibilités d'accélérer la procédure d'examen VI-1

Chapitre VII – Autres procédures au cours de l'examen VII-1

1. Généralités VII-1

2. Entretien téléphonique, entrevue, courriers électroniques VII-1

2.1 Demande d'entrevue ; organisation d'une entrevue VII-1

2.2 Personnes participant à l'entrevue VII-1

2.3 Conduite d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique VII-2

2.4 Effet des déclarations faites pendant l'entrevue ou par téléphone VII-3

2.5 Procès-verbal d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique VII-3

2.6 Utilisation du courrier électronique VII-5
2.6.1 Exemples de cas dans lesquels le courrier électronique pourrait être utilisé VII-5
2.6.2 Accord sur l'utilisation du courrier électronique VII-5
2.6.3 Confidentialité VII-6
2.6.4 Dépôt de documents modifiés et de nouvelles requêtes VII-6
2.6.5 Versement au dossier de toute la correspondance électronique VII-6

3. Instruction VII-7

3.1 Généralités VII-7

3.2 Production de moyens de preuve VII-7

3.3 Preuve écrite VII-7

4. Procédure orale VII-7

5. Examen des observations formulées par des tiers VII-7

Chapitre VIII – Travail au sein de la division d'examen VIII-1

1. Remarques générales VIII-1

2. Recommandation de délivrer le brevet VIII-2

3. Recommandation de rejeter la demande VIII-2

4. Tâches des autres membres de la division d'examen VIII-2

5. Nouvelle prise de contact avec le demandeur VIII-3

6. Décision VIII-3

7. Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste VIII-3

Chapitre IX – Demandes spéciales IX-1

1. Demandes divisionnaires (cf. également A-IV, 1) IX-1

1.1 Généralités IX-1

1.2 Division volontaire ou obligatoire IX-1

1.3 Délai, abandon d'objet IX-1

1.4 Examen d'une demande divisionnaire IX-2

1.5 Description et dessins IX-3

1.6 Revendications IX-3

2. Demande consécutive à une décision au sens de l'article 61 IX-4

2.1 Généralités IX-4

2.2 Cas où la demande n'est plus en instance IX-4

2.3 Transfert partiel du droit au brevet IX-4

2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement IX-5

3. Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973 IX-5

4. Demandes internationales (euro-PCT) IX-5

Chapitre I – Introduction

1. Généralités

Art. 18

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.

Les chapitres C-II à IX exposent la procédure générale d'examen et comportent, chaque fois qu'il est nécessaire, des directives concernant des questions particulières. Ils ne donnent pas d'instructions détaillées au sujet de questions d'administration interne.

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. C-VIII, 4).

3. Vue d'ensemble

La partie C des directives traite des questions relatives à la procédure d'examen (cf. C-II à IX).

Les questions relatives au droit matériel, à savoir les exigences auxquelles une demande européenne doit satisfaire, font l'objet des parties F, G et H.

4. Objectif de l'examen

Art. 94(1)
Art. 164(1)
Règle 62(1)

La préparation de l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI) et la procédure d'examen ultérieure ont 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 dans les parties F, G

et H. En ce qui concerne les conditions de forme (cf. partie A), c'est à la section de dépôt qu'il incombe initialement de vérifier si elles sont remplies.

Règle 70(2)

L'examen doit être effectué conformément à la procédure prévue à l'article 94(3) et (4), à l'article 97, à la règle 71(1) à (7), à la règle 71bis(1) à (6) 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-XI, 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 (cf. B-XI, 8). Si des modifications ont été apportées et que celles-ci n'ont pas été identifiées et/ou que le demandeur n'a pas indiqué leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée (cf. H-III, 2.1) et que la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut adresser au demandeur une notification conformément à la règle 137(4) l'invitant à fournir ces informations (cf. H-III, 2.1.1).

Chapitre II – Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que la division ne commence l'examen quant au fond

1. Requête en examen

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

Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, le demandeur doit formuler une requête en examen. Cependant, 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'article 121. Conformément à la règle 70(1), la requête en examen ne peut pas être retirée.

Règle 70bis (1) et (3)

Sous réserve de certaines exceptions, le demandeur doit également répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai précité pour présenter la requête en examen (cf. B-XI, 9 et C-II, 3.1), sauf si l'OEB l'invite à confirmer une requête anticipée en examen au titre de la règle 70(2), auquel cas il doit répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai prévu par la règle 70(2) (cf. C-II, 1.1).

Règle 10
Règle 70(2)

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 :

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 s'il a renoncé au droit de recevoir une invitation de confirmation au titre de la règle 70(2) (cf. C-VI, 3), la division d'examen n'est compétente qu'à partir du moment où le rapport de recherche est transmis au demandeur.

1.1 Confirmation d'une requête anticipée en examen

Règle 70(2) et (3)
Art. 121
Art. 11 RRT
Règle 70bis (2) et (3)

Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été transmis, il est invité par l'OEB à déclarer, dans un délai de six mois, s'il maintient sa demande. Ce délai de six mois commence à courir à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européenne. Lorsque le demandeur doit également répondre à l'avis au stade de la recherche, sa réponse est requise dans le même délai (cf. B-XI, 8 et C-II, 3.1).

Dans ce cas, la réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche est interprétée comme étant la confirmation requise par la règle 70(2), même si elle n'est pas formulée expressément dans ces termes. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne confirme pas qu'il souhaite maintenir sa demande en réponse à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'article 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.

1.2 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 visé à la règle 70(1) 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'article 17(2) a) PCT. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 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'article 22 ou à l'article 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'article 153(7), ou si la demande internationale visée à l'article 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'article 121.

Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne est préparé pour la demande euro-PCT (cf. B-II, 4.3), une notification est envoyée au demandeur conformément à la règle 70(2), après que le rapport de recherche précité lui a été transmis, afin de l'inviter à confirmer la requête en examen dans un délai de six mois à compter de la signification de cette notification (cf. E-VIII, 2.5.3).

1.3 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. C-III, 3.2 et C-IX, 1.3).

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. Normalement, le premier examinateur chargé d'instruire la demande conformément à l'article 18(2) est la même personne que celle qui a préparé le rapport (complémentaire) de recherche européenne et l'avis au stade de la recherche ou, si l'OEB a été l'ISA ou l'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, le rapport de recherche internationale et la WO-ISA ou le rapport de recherche internationale supplémentaire.

Cependant, dans certains cas, il peut être opportun 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 et qui n'ont peut-être pas participé à la recherche. Cela peut être justifié par un certain nombre de raisons : par exemple, 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 et de l'avis au stade de la recherche).

3. Réponse produite avant la première notification au stade de l'examen

3.1 Réponse à l'avis au stade de la recherche

Règle 137(2)
Règle 70(2)
Règle 70bis

Après avoir reçu le rapport de recherche ainsi que l'avis au stade de la recherche, et avant réception de la première notification de la division d'examen, le demandeur doit (sous réserve de certaines exceptions) répondre à l'avis au stade de la recherche, en déposant les modifications concernant la description, les revendications et les dessins et/ou en présentant ses observations sur les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8, pour de plus amples informations, notamment concernant les cas où, exceptionnellement, aucune réponse n'est nécessaire). Afin d'éviter tout retard, il convient de veiller à satisfaire aux exigences de la règle 137(4) lors du dépôt de telles modifications (cf. JO OEB 2009, 533, point 7). Toute modification présentée à ce stade est apportée par le demandeur de sa propre initiative, conformément à la règle 137(2) (pour plus de détails, cf. C-III, 2.1).

Art. 94(3) et (4)
Règle 62(1)

La réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche, requise par la règle 70bis (ou déposée volontairement en réponse aux avis au stade de la recherche ne nécessitant pas de réponse) sera prise en considération par la division d'examen lorsqu'elle établira la première notification. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette notification, la demande sera réputée retirée au titre de l'article 94(4), la poursuite de la procédure étant toutefois possible pour cette perte de droit (pour savoir ce qui constitue une réponse valable, cf. B-XI, 8).

Si le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne a été accompagné d'un avis au stade de la recherche mais a été établi avant le 1er avril 2010 (si bien qu'une réponse à l'avis au stade de la recherche n'était pas obligatoire, cf. B-XI, 8) 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 est envoyée en guise de première notification au sens de l'article 94(3). Si le demandeur ne donne pas suite à cette notification dans le délai imparti, la demande est réputée retirée conformément à l'article 94(4).

La procédure décrite dans les paragraphes ci-dessus s'applique également aux demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB prépare un rapport complémentaire de recherche européenne et un avis au stade de la recherche (cf. B-II, 4.3 et B-XI, 1.1).

3.2 Réponse aux actions préparées par l'OEB au titre du PCT

Règle 161(1)

En ce qui concerne les demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée au titre de l'article 31 PCT, en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou en qualité d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, le demandeur aura déjà répondu à une WO-ISA, à un IPER ou à un rapport de recherche internationale supplémentaire négatifs établis par l'OEB (à moins que la notification au titre de la règle 161 n'ait été émise avant le 1er avril 2010 - cf. E-VIII, 3.3.3).

Cette réponse peut inclure des modifications et/ou des observations présentées en réaction à la notification au titre de la règle 161(1) (ou, le cas échéant, à un stade antérieur - cf. E-VIII, 3.3.1). Toute modification présentée à ce stade est apportée par le demandeur de sa propre initiative, conformément à la règle 137(2) (pour plus de détails, cf. C-III, 2.2). La division d'examen tiendra compte de cette réponse pour rédiger la première notification conformément à l'article 94(3). Pour plus de détails, cf. E-VIII, 4.1, 4.2 et 4.3.

3.3 Invitation au titre de la règle 70bis(1)

Conformément à la règle 70bis(1), le demandeur est invité à répondre à l'ESOP dans le délai prévu à la règle 70(1) ou, le cas échéant, dans celui prévu à la règle 70(2) (cf. B-XI, 8), à moins qu'il n'ait renoncé à recevoir la notification visée à la règle 70(2) (cf. C-VI, 3).

Lorsque la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) est déposée après que le rapport de recherche a été transmis au demandeur, celui-ci doit répondre à l'ESOP dans le délai prévu à la règle 70(1). Dans ce cas, l'invitation au titre de la règle 70bis(1) est envoyée en même temps que la notification établie au titre de la règle 69(1) (cf. A-VI, 2.1). Cette double notification au titre de la règle 70bis(1) et de la règle 69(1) est émise peu après la mention

de la publication du rapport de recherche européenne au Bulletin européen des brevets (en général, environ une semaine après).

Lorsque la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) est déposée avant que le rapport de recherche n'ait été transmis au demandeur, celui-ci doit répondre à l'ESOP dans le délai prévu à la règle 70(2). Dans ce cas, l'invitation au titre de la règle 70bis(1) est envoyée en même temps que la notification établie au titre de la règle 70(2). En ce qui concerne la question de savoir comment le délai prévu à la règle 70(2) est calculé dans ce cas, cf. C-II, 1.1 pour les demandes européennes directes et C-II, 1.2 pour les demandes euro-PCT donnant lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne.

4. Taxe(s) de désignation, taxes d'extension

Règle 39(1)
Art. 90(3)

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, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2. Il en va de même pour ce qui concerne la question de savoir si des taxes d'extension ont été acquittées (cf. A-III, 12.2).

5. Copie des résultats de la recherche relative à la ou aux priorités

Règle 70ter(1)

Si l'OEB constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande, qu'une copie des résultats de la recherche relative à la ou aux priorités revendiquées, telle que visée à la règle 141(1), n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141(2) (cf. A-III, 6.12), il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche visés à la règle 141(1) ne sont pas encore à sa disposition. Cette exigence s'applique aux demandes européennes ou euro-PCT déposées à compter du 1er janvier 2011 (cf. JO OEB 2009, 585). Cette notification est également envoyée dans les cas où la priorité en question a entre-temps été retirée ou s'est éteinte.

Règle 70ter(2)

S'il n'est pas répondu dans les délais à cette invitation, la demande est réputée retirée. La poursuite de la procédure est possible pour cette perte de droit (cf. E-VII, 2.1).

Les résultats de la recherche produits par le demandeur seront versés au dossier et ouverts à l'inspection publique (cf. A-XI).

Chapitre III – Première phase de l'examen

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'article 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 de deux 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-XI, 2.1). Pour les demandes euro-PCT, un réexamen est possible au titre de la règle 82*ter* PCT.

Règle 111

Si le demandeur conteste les conclusions formulées par la division d'examen, il peut requérir (dans le délai ci-dessus) une décision en l'espèce qui soit susceptible de recours. L'examinateur enverra dans ce cas une décision motivée, informant le demandeur de la nouvelle date de dépôt, des motifs pour lesquels une nouvelle date de dépôt a été attribuée et, le cas échéant, de l'incidence préjudiciable de la nouvelle date de dépôt sur le droit de priorité revendiqué. Cette décision prévoira un recours indépendant, conformément à l'article 106(2).

Lorsque le délai de formation d'un recours a expiré sans qu'un recours ait été formé, l'examinateur reprend l'examen sur la base de la nouvelle date de dépôt.

Si le demandeur dépose un recours dans les délais, le réexamen de la décision relative à l'attribution d'une date de dépôt relève de la compétence de la chambre de recours. Tant que l'affaire est en instance devant la chambre de recours, la division d'examen n'est pas habilitée à poursuivre l'examen quant au fond. Lorsque la chambre de recours a rendu une décision, le dossier est retourné à l'examinateur,

qui reprend alors l'examen en observant strictement la décision de la chambre (art. 111(2)).

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'article 123(2). Si le demandeur n'a pas indiqué la base de ces revendications déposées ultérieurement dans la demande telle que déposée (cf. H-III, 2.1) et que la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut lui adresser une notification conformément à la règle 137(4) l'invitant à fournir ces informations (cf. H-III, 2.1.1).

2. Modifications apportées par le demandeur de sa propre initiative

Toute modification, y compris celles apportées par le demandeur de sa propre initiative, doit répondre aux conditions suivantes :

Art. 123(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. H-IV, 2.3 et H-V, 1 à 7) ;

ii) elle ne doit pas, en soi, appeler d'objections au titre de la CBE ; par exemple, la modification ne doit pas conduire à un manque de clarté des revendications (art. 84) ; et

iii) elle doit satisfaire à la règle 137(5) (cf. H-II, 6).

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 aux points C-III, 2.1 et 2.2, qui sont recevables en vertu de la règle 137(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. H-VI, 4.2.1).

Si des modifications sont apportées sans être identifiées par le demandeur et/ou sans qu'il indique leur base dans la demande telle que déposée (cf. H-III, 2.1) et que la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut adresser au demandeur une notification conformément à la règle 137(4) l'invitant à fournir ces informations (cf. H-III, 2.1.1).

2.1 Modifications apportées en réponse à l'avis au stade de la recherche

Règle 137(2) et (3)

Les modifications visées au point C-II, 3.1 sont apportées par le demandeur "de sa propre initiative" (le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans l'EESR, mais ne doit pas nécessairement répondre en déposant des modifications ; il peut également répondre en présentant des observations sur l'avis au stade de la recherche - cf. B-XI, 8). 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. Les autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (cf. H-II, 2.3).

2.2 Modifications apportées en réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou au rapport de recherche internationale supplémentaire

Règle 137(2)

En ce qui concerne les demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou en qualité d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, toute modification présentée par le demandeur en réponse à la notification émise au titre de la règle 161(1) (cf. E-VIII, 3.3.4) est apportée par le demandeur de sa propre initiative. Cela signifie que cette modification peut avoir pour objectif de lever des objections émises dans la WO-ISA, l'IPER ou le rapport de recherche internationale supplémentaire, ou qu'elle peut être suggérée pour un autre motif, par exemple pour remédier à un manque de clarté que le demandeur a lui-même constaté dans les pièces initiales de la demande. Pour éviter tout retard, il convient de s'assurer qu'une telle modification satisfait aux exigences de la règle 137(4) au moment où elle est présentée. De plus, le demandeur peut également présenter des observations au lieu ou en plus de modifications.

3. Unité d'invention

3.1 Lien avec l'unité d'invention pendant la recherche ; limitation à l'invention ayant fait l'objet de la recherche

Art. 82

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'article 82, la question de l'absence d'unité sera traitée dès que possible au cours de l'examen.

3.1.1 Cas où des taxes de recherche additionnelles ne sont pas acquittées

Règle 64

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, parce qu'il n'a pas acquitté de taxes de recherche additionnelles après y avoir été invité conformément à la règle 64(1) (cf. B-VII, 1.2), 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).

Règle 164(1) et (2)

Il en va de même si le déposant n'a pas payé à l'OEB agissant en qualité d'ISA de taxes additionnelles pour la recherche internationale, après y avoir été invité conformément à l'article 17(3)a) PCT (si bien que le rapport de recherche internationale préparé par l'OEB n'a porté que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, cf. également E-VIII, 4.2). La même règle s'applique lorsque l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche européenne (cf. B-II, 4.3 et B-VII, 2.3) limité à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, en raison d'un manque d'unité, ou qu'il établit un rapport de recherche internationale supplémentaire portant sur une seule invention, là aussi parce qu'il a conclu à un manque d'unité.

Il convient de noter que 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). Lorsqu'elle examine la question de l'unité, la division d'examen étudie les motifs indiqués dans l'avis au stade de la recherche ainsi que la réponse du demandeur à cet avis (cf. B-XI, 8 pour les cas où une réponse à l'avis au stade de la recherche est requise) ; s'agissant des demandes euro-PCT pour lesquelles il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne, la division d'examen analyse les motifs indiqués dans la WO-ISA, l'IPER ou le rapport de recherche internationale supplémentaire établis par l'OEB, ainsi que la réponse présentée par le demandeur conformément aux exigences de la règle 161(1) (cf. E-VIII, 3.2). En l'absence de réponse convaincante du demandeur sur la question de l'unité telle que soulevée antérieurement , la division d'examen confirmera normalement dans un premier temps la position adoptée antérieurement (cf. B-XI, 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 C-IV, 7.2) et l'examen est réalisé sur les revendications qui satisfont à l'exigence d'unité de l'invention. Le demandeur a la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour tout objet supprimé (cf. C-III, 3.2).

3.1.2 Cas où des taxes de recherche additionnelles sont acquittées

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 (cf. C-III, 3.1.1), 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. C-III, 3.2).

3.2 Suppression d'autres inventions ; dépôt de demandes divisionnaires

Règle 36

Le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les inventions qu'il a supprimées conformément aux points C-III,3.1.1 ou 3.1.2.

Une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande divisée est encore en instance (cf. A-IV, 1.1.1.1) à la date du dépôt et si au moins un des délais prévus par la règle 36(1) a) et b) n'a pas encore expiré (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

3.3 Remboursement de taxes de recherche additionnelles

Règle 64(2)

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 est tenue de vérifier si la conclusion relative à l'absence d'unité est valable (cf. également F-V, 10 à 13).

Il convient de répondre dans les plus brefs délais aux requêtes en remboursement. Si l'examinateur conclut qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une requête en remboursement, une décision intermédiaire en ce sens doit être rendue dès que possible, sous réserve des conditions visées à l'article 113(1), étant entendu que, normalement, il ne faut pas attendre la décision finale concernant la demande pour envoyer la décision intermédiaire. Il est évident que si le stade de la procédure où l'examinateur est en mesure de se prononcer au sujet du remboursement coïncide avec l'envoi soit d'une notification au titre de la règle 71(3), soit d'une décision rejetant la demande, la décision intermédiaire peut être émise avec la notification au titre de la règle 71(3) dans le premier cas, et la décision concernant le remboursement peut être incluse dans la décision rejetant la demande, dans le deuxième cas. Une décision intermédiaire qui traite de cette question prévoira un recours indépendant, conformément à l'article 106(2).

De plus, il est très important de se rappeler qu'en procédant à cette vérification au titre de la règle 64(2), l'examinateur se borne à reconsidérer la validité de la conclusion initiale dans les circonstances réunies au moment où l'invitation au titre de la règle 64(1) a été émise, et ne tient compte à cet effet que de l'état de la technique disponible à ce moment-là. Pour de plus amples informations concernant l'évaluation de l'unité d'invention, cf. F-V.

Toutefois, la question du remboursement des taxes additionnelles pour la recherche *internationale*, payées à l'OEB agissant en qualité d'ISA, suite à une invitation établie conformément à l'article 17(3)a) PCT, ne se pose pas au cours de la phase européenne, étant donné qu'elles ont été acquittées pendant la phase internationale, qui est close à ce stade de la procédure. Le déposant peut contester le paiement, à l'OEB agissant en qualité d'ISA, de taxes additionnelles pour la recherche internationale en acquittant ces taxes sous réserve, conformément à la règle 40.2.c) PCT. Il doit cependant le faire pendant la phase *internationale* (cf. également Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 320, et Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 322).

3.4 Remplacement de l'invention ayant fait l'objet de la recherche par une autre invention

Après avoir limité les revendications à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche, le demandeur ne peut opter pour une invention différente ayant fait l'objet d'une recherche (cf. G 2/92 et H-II, 7.1).

4. Première notification

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

Si la demande comporte encore des irrégularités après que le demandeur a répondu à l'avis au stade de la recherche, la division d'examen établira une notification conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) au cours de la procédure d'examen ultérieure et étudiera la réponse du demandeur à cette notification avant d'émettre une décision négative ou une citation à une procédure orale.

Pour établir cette notification, la division d'examen tiendra compte 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 C-IV, 7.1, 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 (cf. B-XI, 8) ou à la notification émise conformément à la règle 161(1) (cf. E-VIII, 3). L'examinateur devrait indiquer dans cette notification quelles sont, le cas échéant, les conditions auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. La notification mentionnera les motifs des objections éventuellement soulevées et invitera le demandeur 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. H-III, 2). Lorsque le demandeur a répondu, l'examinateur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.

Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi (cf. C-VI, 3, F-V, 13.1 ii) et B-XI, 1.1), la première notification de l'examinateur établie en vertu de l'article 94(3) fera état, en règle générale (cf. B-XI, 3), par analogie avec l'avis au stade de la recherche, de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. B-XI, 3.4, pour les cas exceptionnels où les objections ne sont pas toutes soulevées).

4.1 Objections motivées

Règle 71(2)

Comme dans l'avis au stade de la recherche, la notification doit signaler, pour chaque objection, 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 (pour plus de détails, cf. B-XI, 3.2).

4.2 Invitation à présenter des observations et des modifications

Règle 71(1) et (2)
Art. 94(3) et (4)

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. C-VI, 1 et E-VII, 1). La poursuite de la procédure est possible pour cette perte de droit (cf. E-VII, 2.1).

5. Demande d'informations sur l'état de la technique (non limitées à la priorité)

Art. 124
Règle 141(3)

L'OEB peut inviter le demandeur à lui communiquer dans un délai de deux mois 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. Cela englobe en particulier les résultats de la recherche relatifs aux dépôts dont la priorité n'est pas revendiquée, et permet également à l'OEB de demander, entre autres, la copie visée à la règle 141(1) du résultat de la recherche effectuée à l'égard de la ou des priorités dans les cas où le résultat de cette recherche n'était pas encore à la disposition du demandeur lorsqu'il a été demandé en vertu de la nouvelle règle 70ter(1) (cf. Communiqué de l'OEB en date du 28 juillet 2010, JO OEB 2010, 410). Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande est réputée retirée au titre de l'article 124(2). La poursuite de la procédure est possible pour cette perte de droit (cf. E-VII, 2.1).

Etant donné que des invitations de ce type peuvent générer un travail considérable pour les demandeurs, d'autres demandes au titre de la règle 141(3) ne seront envoyées dans des cas spécifiques que s'il existe des raisons convaincantes de soupçonner l'existence de nouveaux éléments pertinents de l'état de la technique.

Cette invitation est une notification indépendante et le délai susmentionné n'est pas prorogeable. Elle peut être envoyée seule ou en même temps que la notification au titre de l'article 94(3). Dans ce dernier cas, les délais impartis dans ces deux notifications sont indépendants l'un de l'autre. Toute information relative à l'état de la technique fournie par le demandeur sera versée au dossier et ouverte à l'inspection publique (cf. A-XI).

6. Evaluation des documents de l'état de la technique cités dans le rapport de recherche et revendication d'une priorité à un stade tardif

Ainsi qu'il est expliqué aux points A-III, 6.5.1 et 6.5.2, le demandeur a le droit de corriger ou d'introduire une revendication de priorité dans un délai de seize mois à compter de la priorité la plus ancienne (avec un délai de quatre mois au minimum à compter de la date du dépôt européen en cas de corrections). S'il le fait avant que le rapport de recherche ne soit terminé, l'examinateur peut réviser le projet de rapport de recherche afin de tenir compte du changement de date effective de la demande. Dans les cas où le rapport de recherche a été établi sur la base de la situation initiale en termes de priorité (autrement dit si une revendication de priorité a été introduite ou corrigée après l'établissement du rapport de recherche), le premier examinateur doit réévaluer, au cours de l'examen quant au fond, la pertinence des documents cités dans le rapport de recherche. S'il

apparaît que l'état de la technique sur lequel l'examinateur peut se fonder ne donnera probablement pas une image suffisamment complète de l'état de la technique pour permettre une évaluation de la brevetabilité, l'examinateur doit procéder à une recherche additionnelle (cf. C-IV, 7.2). Dans ce cas, il n'établira pas de rapport de recherche additionnelle, mais le demandeur sera informé, dans une notification émise au titre de l'article 94(3), des nouveaux documents qui ont, le cas échéant, été trouvés (les copies de ces documents étant jointes en annexe à cette notification).

Chapitre IV – Examen des réponses et autres phases de l'examen

1. Procédure générale

Après avoir reçu la réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8), à la WO-ISA, à l'IPER ou au rapport de recherche internationale supplémentaire établi(e) par l'OEB (cf. E-VIII, 3), ou à la première notification, l'examinateur doit examiner la demande, en tenant compte des observations ou des modifications présentées par le demandeur.

Si la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, la règle 137(4) dispose que les modifications apportées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche, à la WO-ISA, à l'IPER ou au rapport de recherche internationale supplémentaire doivent être identifiées et que leur base dans la demande telle que déposée doit être indiquée. Si cette exigence n'est pas remplie, la division d'examen peut envoyer une notification conformément à la règle 137(4). La procédure est exposée en détail sous H-III, 2.1.1 et 2.1.2.

Si le demandeur 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'article 113(2) et doit donc être traitée dans l'ordre indiqué ou approuvé par celui-ci jusqu'à et y compris, le cas échéant, la requête admissible ayant le rang le plus élevé dans l'ordre de préférence (cf. également H-III, 3 et C-V, 1.1). Il convient aussi de noter que, en ce qui concerne les types de demandes visés sous H-III, 2.1.4, la règle 137(4) doit également être observée pour les requêtes subsidiaires, qui peuvent aussi faire l'objet d'une notification au titre de la règle 137(4).

2. Etendue de l'examen des réponses

A l'issue de la première phase de l'examen, à condition que :

- l'avis au stade de la recherche,
- la WO-ISA (si elle a été établie par l'OEB),
- les explications accompagnant le rapport de recherche internationale supplémentaire, conformément à la règle 45*bis*.7.e) PCT (lorsqu'il a été établi par l'OEB, cf. Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 316, point 6),
- l'IPER (lorsqu'il a été établi par l'OEB), ou
- la première notification (cf. B-XI, 1.1 et 8)

ait été clair(e) et complet (complète) (cf. B-XI, 3, et C-III, 4 et 4.1), l'examinateur ne sera pas, normalement, obligé de relire entièrement la demande de brevet, mais il devra plutôt porter toute son attention sur les modifications proprement dites et les passages correspondants ainsi que sur les irrégularités constatées précédemment.

3. Procédure à suivre après l'examen des réponses

Art. 94(3)

A ce stade, 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 conduire la procédure en conséquence. La CBE prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur mentionné au point C-III, 4 doit intervenir "aussi souvent qu'il est nécessaire".

Dans la plupart des cas, le demandeur aura tenté de répondre à toutes les objections de l'examinateur (cf. B-XI, 8).

Art. 113(1)

Si l'examen de la réponse du demandeur fait apparaître que des objections subsistent en dépit des moyens produits par ce dernier, et sous réserve qu'au moins une notification ait été envoyée au cours de la procédure d'examen (cf. C-III, 4 et E-VIII, 4.1) et 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 (cf. T 201/98).

Si l'examen de la réponse du demandeur montre que celui-ci n'a pas traité toutes les principales objections de l'examinateur, il peut s'avérer approprié d'attirer son attention 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 (à condition, là encore, qu'au moins une notification ait été envoyée au cours de la procédure d'examen).

Toutefois, dans la plupart des cas, l'examen de la réponse du demandeur 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 C-VII, 2. Ils ne constituent pas une procédure orale (cf. E-II).

4. Phases ultérieures de l'examen

Il en va de même des phases ultérieures de l'examen, étant entendu que, compte tenu du principe énoncé au point C-IV, 3, 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'article 113(1).

5. Examen des modifications

Toute modification doit satisfaire aux conditions énoncées au point C-III, 2. Il y a lieu également d'établir la date à laquelle elle a été effectuée.

6. Recevabilité des modifications apportées par le demandeur

Consulter le point H-II, 2 pour les questions relatives à la recevabilité des modifications apportées pendant la procédure d'examen. *Règle 137(2) et (3)*

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

7.1 Recherche de demandes de brevet européen interférentes

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

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 qu'elles peuvent l'être à la partie correspondante d'une demande interférente (cf. F-VI, 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 la revendication de priorité est valable pour tout le contenu de la demande de brevet examinée, le complément de recherche peut exceptionnellement être effectué au plus tôt dix-huit mois à compter de la date de priorité. 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'article 94(3) sont préparés, il devra 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. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352), le brevet ne devra être délivré qu'une fois que ce complément de recherche a pu être achevé.

Outre le fait que le complément de recherche permettra de mettre en évidence des documents relevant de l'art. 54(3) qui n'étaient pas disponibles à la date de la recherche initiale, il tiendra compte entre autres de tout élément de l'état de la technique éventuellement pertinent que d'autres offices de brevets ont cité au sujet des demandes appartenant à la même famille de brevets que la demande traitée par l'OEB, et devra donc être réalisé pour tout dossier au début et à la fin de l'examen.

7.2 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.

Il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire :

i) 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, après une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3, 3.1 et 3.2) et que les irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative au titre de la règle 63 ont été ultérieurement corrigées au moyen d'une modification conforme à la règle 137(5) (cf. H-II, 6.1) ou réfutées avec succès par le demandeur ;

ii) lorsque le demandeur fait valoir avec succès que plusieurs revendications indépendantes de même catégorie, qui ont entraîné une limitation du rapport de recherche conformément à la règle 62bis (cf. B-VIII, 4.1 et 4.2), sont en fait admissibles en vertu des exceptions prévues par la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2) ;

iii) 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 ;

iv) lorsque les revendications ont été modifiées à tel point qu'elles ne sont plus entièrement couvertes par le rapport de recherche initial ;

v) lorsqu'il a été établi un rapport de recherche conformément à la règle 61, qui ne comportait aucun document de l'état de la technique, les caractéristiques techniques ayant été jugées notoires (cf. B-VIII, 2.2 ii)), et que la division d'examen ne partage pas cet avis ;

vi) lorsque aucun document de l'état de la technique n'a été cité pour des caractéristiques qui ont été considérées comme comprises dans les connaissances générales de l'homme du

métier, et que la division d'examen ne partage pas cet avis ou que le demandeur conteste les connaissances générales de l'homme du métier (cf. G-VII, 2 et 3.1);

vii) exceptionnellement, lorsque le demandeur indique qu'il a fait une erreur en mentionnant l'état de la technique (cf. G-VII, 5.1) 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;

viii) lorsque le demandeur a introduit une nouvelle revendication de priorité après la date de dépôt (cf. C-III, 6).

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-VIII, 3.2). L'examinateur devra tenir compte de ces deux rapports quand il décidera de la nécessité éventuelle d'une recherche additionnelle.

7.3 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'article 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.

7.4 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 C-IV, 7.1 ou 7.2, et signaler la présence de ce document dans le dossier électronique (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.2).

Chapitre V – Phase finale de l'examen

1. Notification émise au titre de la règle 71(3)

1.1 Texte soumis pour approbation

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 à ce qu'elles soient acceptées par le demandeur. S'il n'est pas certain que le demandeur accepte les modifications proposées par la division d'examen, il doit être contacté par téléphone ou une notification officielle doit lui être adressée. L'accord du demandeur concernant ces modifications sera généralement mentionné dans la notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-VII, 2.5).

Exemples de modifications ne nécessitant pas de consultation du demandeur :

a) Harmonisation de l'énoncé de l'invention dans la description avec celui des revendications.

b) Suppression d'indications formulées en termes vagues dans la description (cf. F-IV, 4.4) ou d'éléments manifestement sans importance (cf. F-II, 7.4).

c) Introduction d'unités SI (cf. F-II, 4.13).

d) Introduction de numéros de référence dans les revendications, pour autant qu'il ne soit pas connu que le demandeur a des objections à ce sujet, ou à moins qu'il ne s'y soit déjà opposé.

e) Introduction d'un résumé de l'état de la technique qui représente clairement l'état de la technique le plus proche de l'invention.

f) Modification, qui, certes, changent la signification ou l'étendue de la protection d'une revendication indépendante, mais qui sont cependant clairement nécessaires, si bien que l'on peut penser que le demandeur n'élèvera aucune objection à leur égard.

g) Correction d'erreurs linguistiques ou d'autres erreurs d'importance mineure.

h) Reformulation de revendications portant sur une méthode de traitement sous une forme admissible (cf. G-II, 4.2).

Exemples de modifications qui ne peuvent pas être proposées sans que le demandeur soit consulté :

a) Modifications qui changent la signification ou l'étendue d'une revendication de manière essentielle, quand il y a plusieurs possibilités de procéder à cette modification, si bien que l'examinateur ne peut pas prévoir à laquelle de ces possibilités le demandeur donnera son accord.

b) Suppression de revendications entières, à l'exception des revendications du type "omnibus" (c'est-à-dire des revendications telles que "un dispositif correspondant pour l'essentiel à la description dans le présent document", ou comparables).

c) Regroupement de revendications afin de lever une objection concernant la nouveauté ou l'activité inventive.

En ce qui concerne les modifications et corrections apportées par la division d'examen, il est important de se rappeler que le but de la liste ci-dessus est d'éviter des modifications que le demandeur rejettera très probablement, et donc de prévenir tout retard dans l'achèvement de la procédure d'examen. 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 est également invité à acquitter la taxe de délivrance et de publication (cf. C-V, 1.2) et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure (cf. C-V, 1.3), et ce dans un délai non prorogeable de quatre mois. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai (sans présenter ni requérir de correction ou de modification du texte proposé dans la notification au titre de la règle 71(3), en vue de la délivrance du brevet, cf. C-V, 4.1), il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (règle 71(5))

Si une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été présentées au cours de la procédure d'examen (cf. C-IV, 1 et E-IX, 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 H-III, 3).

1.2 Taxe de délivrance et de publication

La notification émise au titre de la règle 71(3) invite également le demandeur à acquitter la taxe de délivrance et de publication dans le même délai non prorogeable de quatre mois. 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).

1.3 Traduction des revendications

La notification émise au titre de la règle 71(3) invite également le demandeur à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, et ce dans le même délai non prorogeable de quatre mois.

Si la demande contient différents jeux de revendications pour des Etats contractants donnés (cf. H-III, 4), 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.

La traduction doit satisfaire aux exigences visées à la règle 50(1). *Règle 50(1)*

1.4 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3)

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(4). *Règle 71(4)* *Règle 45(1)* *Règle 162(1) et (2)*

Si le texte sur la base duquel la notification au titre de la règle 71(3) a été établie contient un nombre de revendications moins élevé que le jeu de revendications ayant donné lieu au paiement de taxes de revendication lors du dépôt, conformément à la règle 45, ou lors de l'entrée dans la phase européenne, conformément à la règle 162, il n'est effectué aucun remboursement des taxes de revendication.

Si la notification au titre de la règle 71(3) est fondée sur une requête subsidiaire, c'est le nombre de revendications figurant dans cette requête subsidiaire qui détermine les taxes de revendication exigibles en réponse à cette notification. Cependant, si le demandeur requiert dans sa réponse que le brevet soit délivré sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence, aucune taxe de revendication n'est due en réponse à cette notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 4.1).

1.5 Autres informations communiquées dans la notification au titre de la règle 71(3)

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. C-V, 12.

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).

Il est également signalé dans la notification au titre de la règle 71(3) que si une taxe annuelle vient à échéance entre la signification de cette notification et la date proposée pour la publication de la mention de la délivrance, la publication ne sera effectuée qu'après le paiement de la taxe annuelle et de toute surtaxe (cf. C-V, 2).

2. Délivrance du brevet

Règle 71(5)
Art. 97(1)

Si le demandeur acquitte la taxe de délivrance et de publication ainsi que toute taxe de revendication due conformément à la règle 71(4), et qu'il produit la traduction des revendications dans le délai qui lui est imparti (sans présenter ni requérir de correction ou de modification du texte proposé dans la notification au titre de la règle 71(3), en vue de la délivrance du brevet, cf. C-V, 4.1), il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Il en va de même lorsque la notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur une requête subsidiaire, pour autant que le requérant ne demande pas, dans sa réponse à cette notification, la délivrance du brevet sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence. Par conséquent, et sauf indication contraire, les actes susmentionnés impliquent l'accord du demandeur sur le texte de la requête subsidiaire sur laquelle la notification au titre de la règle 71(3) était fondée, ainsi que l'abandon de toutes les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence.

La même procédure s'applique lorsque la notification au titre de la règle 71(3) incluait des propositions formulées par la division d'examen en vue de la modification ou de la correction du texte envisagé pour la délivrance du brevet (cf. C-V, 1.1). A moins que le demandeur ne rejette ces propositions de modification ou de correction dans sa réponse, l'accomplissement des actes ci-dessus vaut accord sur le texte contenant les modifications ou corrections proposées par la division d'examen.

Règle 71bis(1)

Une fois que toutes les conditions énoncées aux points C-V, 1.1 à 1.4 sont remplies, la décision relative à la délivrance du brevet européen est émise, à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 71(3), mais avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, la décision relative à la délivrance n'est émise et la mention de la délivrance n'est publiée que lorsque la taxe annuelle a été 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 (cf. A-X, 5.2.4).

Règle 71bis(4)
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 décision relative à la délivrance n'est émise et la mention de la délivrance du brevet 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 A-III, 11.1 et 11.3).

Règle 71bis(3)

La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

Art. 97(3)

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, à moins que dans le délai visé à la règle 71(3), le demandeur ne présente ou ne requière des corrections ou des modifications du texte proposé dans la notification au titre de la règle 71(3), en vue de la délivrance du brevet (cf. C-V, 4.1).

Règle 71(7)

4. Modifications ou corrections produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3)

Si, dans le délai visé à la règle 71(3), le demandeur requiert des modifications ou des corrections motivées du texte notifié (s'agissant des motifs à présenter, cf. C-V, 4.3), la division d'examen envoie une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) si elle les autorise (autrement dit si elle les juge recevables et admissibles, cf. C-V, 4.6) ; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d'examen (cf. C-V, 4.7).

Règle 71(6)

Dans le présent point ainsi que dans les points C-V, 4.1 à 4.10, et sauf indication contraire, les termes "*modification(s)*" et "*correction(s)*" ne se rapportent qu'aux modifications ou corrections des pièces de la demande, et non aux modifications ou corrections d'autres documents (par exemple données bibliographiques, désignation de l'inventeur, etc.).

4.1 Cas où le paiement des taxes ou la production des traductions ne sont pas nécessaires

Dans le cas de figure mentionné au point C-V, 4, le demandeur ne sera pas tenu d'acquitter la taxe de délivrance et de publication et d'éventuelles taxes de revendication en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3), ni de produire une traduction des revendications dans le délai concerné. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la division d'examen jugera à un stade ultérieur ces modifications ou corrections recevables et admissibles, et si ces modifications ou corrections sont motivées (cf. C-V, 4.3).

Il en va de même si le demandeur requiert l'annulation des modifications proposées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 1.1), et si la notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur une requête subsidiaire et que, dans sa réponse, le demandeur requiert la délivrance du brevet sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence.

4.2 Prise en considération des taxes acquittées sur une base volontaire

Bien que le demandeur ne doive pas acquitter de taxes lorsque, en réponse à la notification au titre de la règle 71(3), il présente des modifications ou des corrections (cf. C-V, 4.1), il peut payer ces taxes sur une base volontaire. Dans ce cas, le montant des taxes acquittées sera pris en considération pour le paiement des mêmes taxes en réponse à une notification ultérieure au titre de la règle 71(3) (émise soit immédiatement, soit après la reprise de l'examen - cf. respectivement C-V, 4.6 et 4.7.2).

Les paiements déjà effectués seront pris en considération selon les modalités exposées au point A-X, 11. Il convient toutefois de noter que si le montant des taxes de revendication dû en réponse à la deuxième notification émise au titre de la règle 71(3) est inférieur au montant payé sur une base volontaire en réponse à la première notification émise au titre de la règle 71(3), la différence sera remboursée, puisque le montant plus élevé des taxes de revendication n'était pas exigible au moment où il a été acquitté en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3).

Si la demande est retirée, réputée retirée ou rejetée après que le paiement a été effectué sur une base volontaire, la taxe de délivrance et de publication acquittée volontairement pourra être remboursée dans les conditions visées au point A-X, 10.2.7. De plus, les taxes de revendication seront remboursées dans les mêmes conditions, puisqu'elles auront été acquittées alors qu'elles n'étaient pas exigibles.

4.3 Nécessité de motiver des modifications ou des corrections

Les motifs étayant les modifications ou corrections présentées en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) doivent préciser respectivement :

– pour quelles raisons le demandeur estime que les pièces de la demande modifiées sont conformes à la CBE, en particulier aux exigences en matière de brevetabilité (art. 123(2) et 84) ;

– pour quelles raisons le demandeur estime que les erreurs et les corrections proposées sont évidentes, conformément à la règle 139.

Si, dans le délai visé à la règle 71(3), le demandeur présente des modifications ou des corrections qui ne sont **pas** motivés, il n'est pas nécessaire de payer la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication, ni de produire une traduction (cf. C-V, 4.1). Cependant, l'absence de tout motif signifie que les modifications et les corrections concernées conduiront plus probablement à une reprise de la procédure d'examen (cf. C-V, 4.7).

4.4 Recevabilité des modifications

Les critères appliqués pour évaluer la recevabilité des modifications sont traités en détail au point H-II, 2.5 et dans ses subdivisions. *Règle 137(3)*

Lorsque la notification au titre de la règle 71(3) était également la première notification au cours de la procédure d'examen, les modifications présentées en réponse à cette notification **doivent** à titre exceptionnel être admises dans la procédure, conformément à la règle 137, dans les cas de figure i) à iii) visés au point H-II, 2.2. En tout état de cause, lorsqu'une **autre** notification au titre de la règle 71(3) est envoyée pour ces cas de figure (cf. C-V, 4.6 et 4.7.2), la division d'examen doit autoriser les modifications présentées en réponse à cette notification, conformément à la règle 137(3) (cf. H-II, 2.5).

4.5 Adaptation de la description

Si les modifications ou corrections produites par le demandeur dans le délai visé à la règle 71(3) concernent les revendications, le demandeur doit s'interroger sur la nécessité d'adapter la description. Pour éviter un éventuel retard dans les cas où la description doit être remaniée, le demandeur devrait fournir une description adaptée lorsqu'il produit les revendications modifiées dans le délai visé à la règle 71(3).

4.6 Modifications/corrections autorisées et admissibles - envoi d'une deuxième notification au titre de la règle 71(3)

Si les modifications et/ou corrections déposées au cours du délai visé à la règle 71(3) sont autorisées conformément à la règle 137(3) et qu'elles sont également conformes à la CBE, la division d'examen envoie une deuxième notification au titre de la règle 71(3) sur la base de la version modifiée et/ou corrigée. *Règle 71(6)*

4.6.1 Le demandeur rejette les modifications proposées par la division d'examen dans la première notification au titre de la règle 71(3)

Une deuxième notification au titre de la règle 71(3) est également envoyée si le demandeur requiert l'annulation des modifications proposées par la division d'examen dans la première notification au titre de la règle 71(3) et si la division d'examen revient sur son avis précédent, concluant que les modifications proposées par elle n'étaient pas nécessaires, le cas échéant en raison des arguments ou preuves invoqués par le demandeur dans sa réponse à la première notification au titre de la règle 71(3) (l'examen sera normalement repris à défaut d'arguments ou de preuves convaincants, cf. C-V, 4.7).

4.6.2 Deuxième notification au titre de la règle 71(3), fondée sur une requête qui précède dans l'ordre de préférence et avait été rejetée dans la première notification au titre de la règle 71(3)

Si la première notification au titre de la règle 71(3) était fondée sur une requête subsidiaire (cf. H-III, 3, en particulier H-III, 3.1 et 3.3 et leurs subdivisions), elle a dû exposer les motifs pour lesquels les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence n'ont pas été considérées comme admissibles (cf. C-V, 1.1). Si le demandeur répond à la première notification au titre de la règle 71(3) en indiquant qu'il souhaite la délivrance d'un brevet sur la base de l'une des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence et qui avaient été jugées non admissibles par la division d'examen (cf. C-V, 1.1), cette réponse conduira normalement à la reprise de l'examen (cf. C-V, 4.7). La division d'examen peut revenir sur son avis, par exemple en raison des arguments ou preuves concluants produits par le demandeur dans sa réponse à la première notification au titre de la règle 71(3). Dans ce cas, la division d'examen enverra une deuxième notification au titre de la règle 71(3), fondée sur ladite requête qui précède dans l'ordre de préférence.

4.6.3 La division d'examen propose des modifications dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)

Comme avec la première notification au titre de la règle 71(3), la division d'examen peut proposer des modifications concernant la dernière requête du demandeur sur laquelle se fonde la deuxième notification au titre de la règle 71(3) (cette requête incluant des modifications ou des corrections présentées en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3)). Les types de modification que la division d'examen peut ou non proposer dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3) sont les mêmes que ceux énoncés au point C-V, 1.1. Cependant, dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3), la division d'examen ne peut pas proposer une nouvelle fois des modifications que le demandeur avait déjà rejetées. Si la division d'examen estime qu'une telle modification est nécessaire pour lever une objection, elle doit envisager la reprise de l'examen (cf. C-V, 4.7).

4.7 Modifications non autorisées et/ou non admissibles, reprise de l'examen

La division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen. Cela vaut entre autres dans le cas où le demandeur présente des modifications non recevables ou non admissibles en réponse à la notification au titre de la règle 71(3). *Règle 71bis(2)*

4.7.1 Notifications/procédures orales après la reprise de l'examen

Si les motifs ou les preuves ayant abouti à la conclusion d'irrecevabilité ou de non-admissibilité des modifications n'ont pas encore été traités au cours de la procédure d'examen, la division d'examen, avant d'envoyer une citation à une procédure orale ou une décision de rejet (cf. C-V, 4.7.3), émet une notification conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2), expliquant cette conclusion. *Art. 94(3)* *Règle 71(1) et (2)*

Si l'une des situations suivantes s'applique, la division d'examen doit organiser une procédure orale avant d'émettre une décision de rejet (cf. C-V, 4.7.3) : *Art. 116(1)*

i) une procédure orale a été requise, mais n'a pas encore eu lieu, ou

ii) une procédure orale a eu lieu, mais :

- les faits de la cause ont changé au point de créer un droit à une nouvelle procédure orale en vertu de l'article 116(1) (compte tenu des modifications produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3)), et

- le demandeur a requis une nouvelle procédure orale.

Si les motifs ou les preuves ayant abouti à la conclusion d'irrecevabilité ou de non-admissibilité des modifications ont été traités au cours de la procédure d'examen, mais qu'ils n'ont pas encore été abordés pendant une procédure orale, une citation à une procédure orale peut être émise directement si au moins une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) a été envoyée.

Il doit toujours être fait droit à une requête en procédure orale tant que la procédure devant l'OEB n'est pas close, c'est-à-dire jusqu'à la remise de la décision de délivrer un brevet au service du courrier interne) (cf. G 12/91 et T 556/95, notamment point 4.4 des motifs de la décision).

Si les critères suivants sont réunis, la demande peut être rejetée directement : *Art. 97(2)*

i) les motifs ou les preuves ayant abouti à l'irrecevabilité ou à la non-admissibilité de la requête présentée en réponse à la

notification au titre de la règle 71(3) ont déjà été traités au cours de la procédure d'examen (art. 113(1)) ;

ii) le demandeur a reçu au moins une notification conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) (cf. C-III, 4) ; et

iii) le droit du demandeur à obtenir la tenue d'une procédure orale sur requête a été respecté (art. 116(1)).

4.7.2 Accord sur un texte - deuxième notification au titre de la règle 71(3)

Règle 71(6)

Si la reprise de l'examen décrite au point C-V, 4.7.1 entraîne le dépôt d'un texte recevable et admissible, ou permet au demandeur de convaincre la division d'examen que le texte déjà produit en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) est en fait recevable et admissible, une deuxième notification au titre de la règle 71(3) est envoyée sur la base du texte convenu. Ces cas de figure sont traités selon la procédure exposée au point C-V, 4.6.

4.7.3 Absence d'accord sur un texte - rejet

Art. 97(2)

Si aucun accord n'est trouvé sur un texte après la reprise de l'examen, la demande est rejetée (cf. C-V, 14). Pour de plus amples informations sur la conduite de la procédure d'examen, après sa réouverture et avant l'envoi de la décision concernée, cf. C-V, 4.7.1.

4.8 Taxes dues dans le délai visé dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)

Si le demandeur produit des modifications ou des corrections en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3), il n'est pas tenu de payer la taxe de délivrance et de publication ni les taxes de revendication (cf. C-V, 4.1). Une deuxième notification au titre de la règle 71(3) peut ensuite être envoyée soit immédiatement (lorsque le texte modifié/corrigé est admissible, cf. C-V, 4.6), soit après que l'examen est repris et qu'un accord est trouvé sur un texte admissible (cf. C-V, 4.7.2).

4.8.1 Taxes de revendication

Pour que le demandeur soit réputé avoir donné son accord, conformément à la règle 71(5), sur le texte ayant fait l'objet de la deuxième notification au titre de la règle 71(3), et évite ainsi la fiction du retrait de la demande en vertu de la règle 71(7), il doit acquitter les taxes de revendication dues en réponse à la notification (cf. C-V, 1.4 en ce qui concerne le calcul des taxes de revendication dues à ce stade).

Etant donné que, normalement, aucune taxe de revendication n'aurait été acquittée en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3), le nombre de revendications figurant dans le texte sur lequel se fondait la première notification ne joue aucun rôle pour le calcul du montant des taxes de revendication dues en réponse à la deuxième notification au titre de la règle 71(3). Cependant, lorsque le

demandeur a acquitté les taxes de revendication sur une base volontaire en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3), le montant versé est pris en considération, conformément à la règle 71bis(5) (cf. C-V, 4.2 et A-X, 11.2).

4.8.2 Taxe de délivrance et de publication

Pour que le demandeur soit réputé avoir donné son accord, conformément à la règle 71(5), sur le texte ayant fait l'objet de la deuxième notification au titre de la règle 71(3), et évite ainsi la fiction du retrait de la demande en vertu de la règle 71(7), il doit acquitter la taxe de délivrance et de publication.

Art. 2(2), point 7.2 RRT

En ce qui concerne les demandes européennes déposées avant le 1er avril 2009 et les demandes internationales entrées dans la phase européenne avant cette date, la taxe de délivrance et de publication comprend une taxe pour chaque page de la demande à partir de la 36e (cf. C-V, 1.2 et A-III, 13.2). Si le nombre de pages de la demande change entre la première et la deuxième notification au titre de la règle 71(3), le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de pages sur lesquelles se fonde la deuxième notification. Si le demandeur a acquitté la taxe sur une base volontaire en réponse à la première notification au titre de la règle 71(3), le montant acquitté sera pris en considération conformément à la règle 71bis(5) (cf. C-V, 4.2 et A-X, 11.1).

4.9 Désaccord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance du brevet

Le demandeur peut répondre à la notification au titre de la règle 71(3) en se bornant à ne pas donner son accord sur le texte qui est proposé dans ladite notification et à ne pas payer les taxes ou à ne pas produire les traductions des revendications. Dans ce cas, la demande n'est pas réputée retirée en vertu de la règle 71(7). En revanche, si les critères suivants sont réunis, la demande sera rejetée en vertu de l'article 97(2) pour inobservation de l'article 113(2), au motif qu'il n'y a pas de texte sur lequel le demandeur a donné son accord :

i) la division d'examen n'a pas proposé de modification ou de correction de la demande dans la notification au titre de la règle 71(3),

ii) la notification au titre de la règle 71(3) n'était pas fondée sur une requête subsidiaire, et

iii) le demandeur n'a présenté aucune modification ou correction lorsqu'il a manifesté son désaccord.

Si une notification a déjà été adressée au demandeur au cours de la procédure d'examen conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) (cf. C-III, 4 et E-VIII, 4.1) et que son droit à la tenue d'une procédure orale sur requête a été respecté (art. 116(1)), la demande

peut être rejetée directement sans autre communication avec le demandeur.

Si le critère i) n'est pas rempli, le désaccord du demandeur est interprété comme un rejet des modifications ou corrections proposées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 71(3). Si le critère ii) n'est pas rempli, le désaccord du demandeur est interprété comme une requête visant à fonder la délivrance d'un brevet sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence. Si le critère iii) n'est pas rempli, le désaccord du demandeur est interprété comme un souhait de sa part de maintenir la demande telle qu'il l'a modifiée ou corrigée en réponse à la notification au titre de la règle 71(3). Si l'un quelconque de ces critères n'est pas rempli, soit l'examen est rouvert comme indiqué au point C-V, 4.7, soit une deuxième notification au titre de la règle 71(3) est envoyée si les moyens soumis par le demandeur conduisent à un texte admissible (cf. C-V, 4.6). Si le critère ii) n'est pas rempli et qu'il n'apparaît pas clairement quelle requête le demandeur souhaite maintenir parmi celles qui précèdent dans l'ordre de préférence, la division d'examen doit inviter le demandeur à apporter des éclaircissements au cours de la procédure d'examen rouverte.

4.10 Présentation de modifications/corrections dans le délai visé dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3)

Lorsqu'une deuxième notification au titre de la règle 71(3) est envoyée (cf. C-V, 4.6 et 4.7.2) et que le demandeur répond dans le délai fixé dans cette deuxième notification au titre de la règle 71(3), en accomplissant un ou plusieurs des actes suivants, les procédures exposées aux points C-V, 4.1 à 4.9 s'appliquent par analogie :

i) présentation d'autres modifications ou corrections,

ii) rejet des modifications proposées par la division d'examen dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3), ou

iii) retour à une requête qui précède dans l'ordre de préférence (la deuxième notification au titre de la règle 71(3) étant fondée sur une requête subsidiaire).

En particulier, dans ce cas, le demandeur ne sera pas tenu d'acquitter la taxe de délivrance et de publication ou d'éventuelles taxes de revendication, et il n'aura pas non plus à produire des traductions des revendications dans le délai fixé dans la deuxième notification au titre de la règle 71(3). Si la division d'examen donne son accord sur le texte (avec ou sans reprise de l'examen), une troisième notification au titre de la règle 71(3) est envoyée.

De plus, si le demandeur répond à la deuxième notification au titre de la règle 71(3) en rejetant les modifications proposées par la division d'examen dans la première notification au titre de la règle 71(3) (et non remplacées), les procédures exposées aux points C-V, 4.1 à 4.9

s'appliquent également par analogie (le paiement des taxes ou la production des traductions n'est pas nécessaire, etc).

5. Nouvelles requêtes en modification après accord sur le texte

Les critères permettant d'évaluer la recevabilité de ces modifications sont exposés en détail au point H-II, 2.6. La procédure de traitement de ces modifications déposées tardivement est présentée au point C-V, 6.

Règle 137(3)

6. Reprise de l'examen par la division d'examen après accord sur le texte

6.1 Quand la division d'examen reprend-elle l'examen après qu'un accord a été trouvé ?

Après que le demandeur a donné son accord en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 2), et 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 (cf. G 12/91). 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'article 115, si le demandeur présente des modifications ou des corrections (alors qu'il a déjà donné son accord sur le texte) ou si la division d'examen prend connaissance d'une autre manière de circonstances qui rendent l'objet revendiqué non conforme à la CBE.

Règle 71bis(2)

La reprise de l'examen après accord sur le texte dépend des mêmes considérations que dans le cas où l'examen est rouvert au motif que des modifications ont été présentées dans le délai visé à la règle 71(3) (cf. C-V, 4.7.1). En particulier, il convient de respecter le droit du demandeur de prendre position (art. 113(1)), son droit d'obtenir au moins une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) pendant la procédure d'examen (cf. C-III, 4) et son droit à la tenue d'une procédure orale sur requête (art. 116(1)).

Les critères permettant d'évaluer la recevabilité des modifications ou des corrections que le demandeur présente après avoir donné son accord sont exposés au point H-II, 2.6.

Règle 137(3)

6.2 Notification émise une nouvelle fois au titre de la règle 71(3)

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) (des modifications peuvent être apportées sur le fond en vue de résoudre les questions qui ont conduit à la reprise de l'examen).

Règle 71(6)

6.3 Prise en considération des taxes au titre de la règle 71bis(5)

Règle 71bis(5)

Si le demandeur a déjà acquitté la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication en réponse à une invitation émise conformément à la règle 71(3), le montant payé est pris en considération si une telle invitation est émise une nouvelle fois. Pour plus de détails sur cette procédure, cf. A-X, 11.

7. Correction d'erreurs dans la décision relative à la délivrance

Dans certaines circonstances, une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut être corrigée. Pour plus de détails, cf. H-VI, 5.

8. 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), il peut requérir la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 (cf. E-VII, 2.1). L'acte non accompli qui fait l'objet de la requête en poursuite de la procédure concerne soit :

i) l'accomplissement de tous les actes suivants, tels que visés à la règle 71(3) et à la règle 71(4) :

   a) paiement de la taxe de délivrance et de publication,

   b) paiement des taxes de revendication dues, et

   c) production des traductions des revendications ; soit

ii) l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes parmi ceux énoncés ci-après :

   a) présentation de modifications et/ou de corrections des pièces de la demande,

   b) rejet des modifications proposées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 71(3), ou

   c) requête en délivrance d'un brevet sur la base d'une requête qui précède, dans l'ordre de préférence, la requête subsidiaire sur laquelle se fondait la notification au titre de la règle 71(3).

9. Remboursement de la taxe de délivrance et de publication

Règle 71bis(6)

Si la demande est rejetée, ou si elle est retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision relative à la délivrance d'un brevet européen, la taxe de délivrance et de publication est remboursée (pour plus de détails, cf. A-X, 10.2.7).

10. Publication du fascicule de brevet

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.

Dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, 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). S'agissant de la forme de la publication, cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.3.

Art. 98
Règle 73
Art. 14(6)

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. H-VI, 3). Si nécessaire, l'Office peut faire en sorte qu'une correction soit publiée dès qu'une erreur quelconque est découverte dans le fascicule. A cette fin, une note est insérée dans le Bulletin européen des brevets et une version corrigée est publiée, dans le seul but d'aligner le fascicule sur le contenu de la décision relative à la délivrance (cf. règle 143(2) et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 14 octobre 2009, JO OEB 2009, 598, art. premier, point 2).

11. Retrait avant la publication du fascicule de brevet

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) 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). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. J 25/03, J 4/97 et J 10/87).

Règle 73

12. 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. S'il existe plusieurs titulaires, un certificat sera délivré à chacun d'entre eux. Une copie du fascicule du 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 du brevet. Pour plus de détails, cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.2).

Règle 74

13. Bulletin européen des brevets

Art. 129a)

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. premier de la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 14 octobre 2009, JO OEB 2009, 598). 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.

14. Rejet

Art. 97(2)
Art. 113(1)
Règle 111
Art. 109
Art. 111(1) et (2)

Si, malgré les moyens produits par le demandeur, à savoir les modifications ou les contre-arguments qu'il a présentés, des objections subsistent après sa réponse à la première notification émise au titre de l'article 94(3) pendant l'examen, un rejet peut être notifié même à ce stade (sous réserve de la tenue d'une procédure orale, si une requête dans ce sens est présentée). Si un rejet est envisagé à ce stade ou à un stade ultérieur quelconque de la procédure d'examen, l'examinateur devra 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, le premier examinateur consultera les autres membres de la division d'examen afin d'établir s'il convient de rejeter la demande ou 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 le premier examinateur (cf. E-IX, 4 et 5). En rédigeant la décision, l'examinateur doit veiller au respect des principes généraux énoncés à l'article 113(1), à savoir que la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position (cf. E-IX, 1.1 et 1.2).

En outre, il convient d'attirer l'attention du demandeur sur les dispositions des articles 106 à 108 concernant la procédure de recours. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-II) 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.

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 au 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.

15. 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)).

15.1 Demande de décision en l'état du dossier

Un demandeur peut présenter une demande de décision en l'état du dossier à tout stade de la procédure d'examen, à condition qu'au moins une notification d'examen ait été émise (cf. également C-V, 15.4). La requête doit être formulée de manière explicite et sans ambiguïté, et inclure de préférence les termes "en l'état du dossier".

Si la demande n'est pas claire à cet égard, l'examinateur devrait lever toute ambiguïté en se renseignant auprès du demandeur.

Une demande de décision en l'état du dossier n'entraîne pas le retrait d'une requête pendante en procédure orale. Par conséquent, si une demande de décision est présentée, il est préférable que le demandeur retire également toute requête pendante en procédure orale (qu'elle soit conditionnelle ou d'une autre nature). Si le demandeur ne retire pas sa requête en procédure orale, l'examinateur l'invitera à déclarer par écrit qu'il retire cette requête, avant qu'une décision en l'état du dossier ne puisse être émise.

15.2 Décision au moyen d'un formulaire standard

L'examinateur peut être en mesure de rejeter la demande à l'aide d'un formulaire standard se référant à la notification précédente. Pour qu'il soit satisfait à l'exigence selon laquelle une décision doit être motivée (règle 111(2)), il est impératif que la notification antérieure identifie correctement les pièces de la demande figurant au dossier et expose les motifs du rejet de la demande de manière étayée et exhaustive. Une autre condition est que le demandeur n'ait pas présenté de nouveaux arguments ou de nouvelles modifications depuis la notification précédente.

Même si le formulaire standard peut, à titre exceptionnel, se référer à plus d'une notification, l'examinateur doit tenir soigneusement compte des exigences de la règle 111(2). En particulier, il convient d'établir une décision entièrement motivée si les différentes notifications traitent de jeux de revendication différents, au point que l'on ne sait pas quels motifs, parmi ceux donnés par la division d'examen dans ses notifications, pourraient être essentiels pour la décision relative au rejet (cf. C-V, 15.3).

15.3 Envoi d'une décision à part entière

Si les conditions énoncées au point C-V, 15.2 ne sont pas remplies, il est nécessaire d'établir une décision de rejet à part entière, afin de satisfaire à la règle 111(2). Cela est par exemple nécessaire si les nombreuses objections soulevées dans les notifications antérieures concernant les différents jeux de revendications rendent obscurs les motifs du rejet. Il en va de même si le demandeur a présenté d'autres moyens (y compris des modifications) depuis la notification précédente, dans la mesure où ils n'ont pas pour conséquence que la décision ultérieure soit fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pu prendre position. En tout état de cause, il convient de tenir soigneusement compte des exigences de l'article 113(1) (cf. également E-IX, 1).

15.4 Envoi d'une nouvelle notification (absence de rejet)

S'il s'avère que les notifications antérieures ont été insuffisamment motivées ou sont incomplètes, ou si le demandeur a présenté des modifications et/ou des arguments depuis la notification précédente, l'examinateur doit soigneusement tenir compte de l'article 113(1) et de la règle 111(2) avant de rejeter la demande (cf. E-IX, 1). Il conviendra, le cas échéant, d'établir une nouvelle notification suffisamment motivée, à moins que la tenue d'une procédure orale ne soit prévue (cf. E-II, 2), auquel cas les motifs seraient indiqués dans la citation (règle 116(1)). La notification ou la citation informeront le demandeur qu'il n'a pas pu être fait droit à sa demande de décision en l'état du dossier.

Chapitre VI – Délais et traitement accéléré de la procédure d'examen

1. Délais de réponse aux notifications de l'examinateur

1.1 Considérations générales

Les délais sont traités, d'une manière générale, au chapitre E-VII. 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.

Ce délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration par le demandeur (cf. E-VII, 1.6). S'il n'est pas répondu dans les délais à une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2), la demande est réputée retirée. La poursuite de la procédure peut être requise pour cette perte de droit (cf. E-VII, 2.1).

Art. 94(1) et (4)
Règle 132

1.2 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 (pour plus d'informations, cf. E-VII, 1.2).

L'avis au stade de la recherche n'est pas une notification au titre de l'article 94(3).

2. Possibilité d'influencer la rapidité de la procédure d'examen – PACE

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. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 et E-VII, 3.2).

3. Autres possibilités d'accélérer 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. Communiqué de l'OEB

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

en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352). Dans ce cas, la déclaration de maintien de la demande est réputée faite lorsque le rapport de recherche est notifié au demandeur et, par conséquent, conformément à la règle 62(1), le rapport de recherche n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche. Dans ces circonstances, si la demande ne peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) est transmise au demandeur. Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la suite de la procédure dépendra de la question de savoir s'il est ou non possible, à ce stade, d'effectuer la recherche concernant des demandes de brevet européen interférentes au sens de l'article 54(3) (cf. C-IV, 7.1 et B-XI, 7). 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% (pour plus de détails, cf. A-VI, 2.5).

Le demandeur peut également accélérer le traitement de demandes euro-PCT en renonçant à son droit de se voir signifier les notifications au titre de la règle 161 et de la règle 162 (cf. E-VIII, 3.1).

Chapitre VII – Autres procédures au cours de l'examen

1. Généralités

Dans le présent chapitre, le terme "demandeur" signifie "mandataire" lorsque le demandeur en a désigné un. Dans ce cas, les procédures décrites ci-après doivent être conduites avec le mandataire concerné.

2. Entretien téléphonique, entrevue, courriers électroniques

2.1 Demande d'entrevue ; organisation d'une 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 C-IV, 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 la demande ne soit entrée dans la phase d'examen, cf. B-XI, 8.

Lorsqu'une entrevue est organisée par téléphone, par courrier électronique 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.

2.2 Personnes participant à l'entrevue

La personne qui participe à l'entrevue doit être autorisée à agir devant l'OEB pour le compte du demandeur. Si le demandeur est une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un des Etats contractants, les entrevues ne peuvent être conduites qu'avec les personnes suivantes :

a) le demandeur (cf. A-VIII, 1.1)

b) un mandataire agréé (cf. A-VIII, 1.1), ou

c) un employé du demandeur ayant reçu pouvoir de ce dernier (cf. A-VIII, 1.2), ou un avocat, dans la mesure définie à l'article 134(8) (cf. A-VIII, 1.4).

En ce qui concerne le cas c), cf. également A-VIII, 1.5.

Si le demandeur est une personne physique ou morale n'ayant ni son domicile ni son siège sur le territoire d'un des Etats contractants, les entrevues ne peuvent être conduites qu'avec les personnes suivantes :

– un mandataire agréé (cf. A-VIII, 1.1) ou

– un avocat (cf. A-VIII, 1.4 et 1.5).

La personne participant à l'entrevue doit produire une pièce d'identité officielle, à moins qu'elle ne soit personnellement connue de l'examinateur qui organise l'entrevue.

La personne qui est autorisée à agir devant l'Office européen des brevets, c'est-à-dire l'une des personnes énumérées ci-dessus, peut être accompagnée d'autres personnes, dont il n'est pas nécessaire de contrôler l'identité. A la demande de la personne autorisée à agir devant l'Office, les personnes qui l'accompagnent peuvent être autorisées à participer à la discussion, dans la mesure où cette participation est utile pour la procédure.

Normalement, la division d'examen n'est représentée à ces entrevues que par le premier examinateur. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'un autre membre de la division d'examen ou les deux autres membres soient également présents et participent à la discussion.

Le demandeur ou son représentant ne peuvent toutefois exiger la présence d'autres membres de la division d'examen. S'il est demandé que l'entrevue se déroule en présence des trois membres de la division, il vaut mieux en général organiser une procédure orale.

2.3 Conduite d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique

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-II), et l'établissement d'un procès-verbal dépend de la nature des questions examinées (cf. C-VII, 2.5). 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 du procès-verbal y afférent, dans laquelle un nouveau délai est imparti au demandeur afin qu'il puisse répondre.

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 procès-verbal 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.

2.4 Effet des déclarations faites pendant l'entrevue ou par téléphone

Les déclarations faites au téléphone ou oralement lors d'une entrevue doivent être confirmées par écrit afin qu'elles produisent des effets sur le plan procédural, puisque, normalement, elles n'ont pas de valeur juridique en tant que telles. Elles n'ont par exemple pas de valeur pour le respect des délais (cf. toutefois C-VII, 2.5). Dans la procédure de délivrance des brevets européens, exception faite du cas des procédures orales, les déclarations écrites sont les seules à produire effet, et cela uniquement à compter de la date de leur réception par l'Office. Il convient donc, le cas échéant, d'inviter le demandeur ou son représentant à présenter par écrit ses observations ou ses modifications.

En ce qui concerne l'utilisation du courrier électronique lorsque l'entrevue devant la division d'examen est organisée sous forme de visioconférence, voir le point C-VII, 2.6.

2.5 Procès-verbal d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique

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 procès-verbal 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, l'unité ou encore si la modification proposée est de nature à étendre l'objet de la demande, un procès-verbal plus détaillé des questions examinées doit être versé au dossier (cf. ci-dessous).

Le procès-verbal mentionne les noms des participants, fait le bilan de la discussion, et expose les requêtes orales qui ont pu être présentées. Le procès-verbal doit être signé par l'examinateur. Les documents produits lors de l'entrevue, par exemple de nouvelles revendications ou une description modifiée, doivent toutefois être mentionnés dans le procès-verbal et signés par le demandeur ou son représentant.

S'agissant des questions plus importantes qui sont abordées, il faut toujours s'efforcer, lors de l'établissement du procès-verbal, de préciser les sujets dont il a été discuté, ainsi que les modifications dont il a été convenu, les éventuelles divergences d'opinions, les raisons qui ont amené à un changement d'avis, et les conclusions auxquelles on est parvenu si elles ne ressortent pas par ailleurs du dossier. En

particulier, il convient d'indiquer clairement les raisons pour lesquelles l'examinateur a souhaité apporter des modifications.

Il importe d'éviter des formulations imprécises, ambiguës ou à caractère général dans le procès-verbal. Par exemple, des expressions telles que "Il a été proposé d'apporter des modifications dans les revendications pour tenir compte de l'état de la technique cité dans le rapport de recherche" ne sont d'aucune aide pour le public, les autres membres de la division d'examen, ni même pour le premier examinateur, aux stades ultérieurs de la procédure. Il en va de même des conclusions formulées en termes généraux.

Dans tous les cas, le procès-verbal d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique doit être versé au dossier et une copie de ce procès-verbal doit être communiquée au demandeur ou à son représentant pour information, même si l'entretien téléphonique a conduit simplement à modifier, confirmer ou annuler l'heure ou la date de l'entrevue proposée. Cependant, si juste avant d'établir la notification conformément à la règle 71(3), il a été convenu de modifications dans le cadre d'un entretien téléphonique, le procès-verbal de cet entretien peut à titre exceptionnel être rédigé dans la notification en question, à condition que le public puisse discerner clairement ce qui a été convenu. Ces modifications doivent être indiquées de manière aussi précise que possible.

Les procès-verbaux des entrevues ou des entretiens téléphoniques devraient toujours faire ressortir si l'initiative de la démarche suivante appartient au demandeur ou à l'examinateur. Les procès-verbaux peuvent être envoyés au demandeur :

i) à titre purement informatif. Si un délai continue de courir, il doit être observé ; si aucun délai ne court, le demandeur ne doit prendre aucune mesure.

ii) de manière à prolonger un délai en cours, auquel cas le demandeur doit répondre dans ce délai prolongé, ou

iii) de manière à impartir un nouveau délai de réponse, auquel cas le demandeur doit répondre dans ce nouveau délai.

Cependant, il ne peut être fixé de délai lié à l'envoi du procès-verbal d'une entrevue ou d'un entretien téléphonique que si la division d'examen a envoyé une notification. Sinon, le procès-verbal doit être envoyé sous forme d'annexe à une première notification au titre de l'article 94(3) .

Si une objection pour absence d'unité est soulevée pour la première fois au cours de l'entretien téléphonique ou de l'entrevue, la signification du procès-verbal peut déclencher le délai relatif à la division obligatoire, conformément à la règle 36(1)b) (pour plus de détails, cf. A-IV, 1.1.1.3).

2.6 Utilisation du courrier électronique

A l'heure actuelle, le courrier électronique ne peut faire foi dans les procédures au titre de la CBE et il ne peut donc être utilisé pour l'accomplissement valable d'un acte de procédure, notamment lorsqu'il s'agit de respecter un délai (cf. JO OEB 2000, 458 et A-VIII, 2.5, ensemble la règle 2 et la règle 127).

A titre exceptionnel, les documents produits ultérieurement tels que visés à la règle 50 (sauf les pouvoirs) peuvent être déposés par courrier électronique lorsqu'un entretien ou une procédure orale devant la division d'examen est organisé sous forme de visioconférence (pour plus de détails, en particulier en ce qui concerne la signature et le format des pièces jointes, cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 20 avril 2012, JO OEB 2012, 348, et E-II, 11.3.2).

Le communiqué du JO susmentionné et la décision du Président de l'OEB soulignent également qu'il est important de veiller à ce que tout échange d'informations soit dûment consigné dans le dossier et qu'il convient d'examiner avec soin les aspects de confidentialité.

2.6.1 Exemples de cas dans lesquels le courrier électronique pourrait être utilisé

Exemples de cas typiques dans lesquels le courrier électronique pourrait être utile :

i) pour fixer la date d'une entrevue ;

ii) si, au cours d'un entretien téléphonique, des modifications particulières des revendications sont examinées et que le demandeur souhaite les communiquer immédiatement à l'examinateur pour faciliter la discussion ;

iii) peu avant la procédure orale : envoi d'une copie électronique des revendications modifiées en plus de la transmission officielle effectuée, par exemple par télécopie ; cela permettra de s'assurer que la division d'examen recevra les documents à temps pour la préparation de la procédure orale,

iv) lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence : production d'autres documents tels que visés à la règle 50, y compris de pièces modifiées de la demande (pour plus de détails, cf. E-II, 11.3.2).

Le courrier électronique ne saurait se substituer à une notification officielle au titre de l'article 94(3).

2.6.2 Accord sur l'utilisation du courrier électronique

Ni l'examinateur ni le demandeur ne peuvent utiliser le courrier électronique sans s'être mis d'accord au préalable, par exemple au cours d'un entretien téléphonique. L'usage du courrier électronique présuppose un accord mutuel sur ce point entre l'examinateur et le

demandeur. En outre, le simple fait qu'une adresse de courrier électronique figure sur l'en-tête d'une lettre ne signifie pas pour autant que l'examinateur puisse utiliser cette adresse pour des questions relatives au dossier.

Par ailleurs, si un examinateur reçoit du demandeur, sans accord préalable, un courrier électronique concernant des requêtes relatives à la procédure ou traitant de questions de fond, il ne peut pas ignorer simplement ce courrier électronique, mais doit plutôt le traiter en veillant à ce que son contenu soit versé au dossier officiel (cf. également T 599/06) ; il est conseillé de répondre à un tel courriel en précisant clairement que le courrier électronique n'est pas un moyen de communication officiel et que toutes les requêtes doivent être présentées par des moyens autorisés (cf. A-II, 1.1, 1.2 et 1.3). Consulter toutefois les points C-VII, 2.6 et E-II, 11.3.2 en ce qui concerne l'utilisation du courrier électronique lors d'un entretien ou d'une procédure orale organisé sous forme de visioconférence.

2.6.3 Confidentialité

En ce qui concerne les demandes non publiées, il convient d'examiner avec soin les aspects de confidentialité, et de ne pas échanger de correspondance électronique sur des questions de fond concernant ces demandes.

2.6.4 Dépôt de documents modifiés et de nouvelles requêtes

Comme indiqué ci-dessus, le courrier électronique ne peut être utilisé pour accomplir des actes de procédure (sauf, dans certaines conditions, lors de procédures orales ou d'entretiens organisés sous forme de visioconférence ; cf. C-VII, 2.6 et E-II, 11.3.2). Si, par exemple, peu de temps avant une procédure orale, le demandeur souhaite présenter de nouvelles requêtes et/ou des documents modifiés, il doit le faire par télécopie, puisque c'est le seul moyen d'être certain que les documents produits se verront attribuer une date de réception valable et qu'ils feront partie du dossier. L'expérience a montré que les télécopies apparaissent normalement dans le dossier électronique le jour même. Comme indiqué au point C-VII, 2.6.1 iii), une copie informelle peut être envoyée à l'examinateur en plus de la télécopie pour faciliter la tâche de la division si cela est jugé nécessaire en raison de la brièveté des délais.

2.6.5 Versement au dossier de toute la correspondance électronique

S'il est fait usage du courrier électronique, il est essentiel de veiller à ce que l'échange de courriels soit dûment documenté dans le dossier. Pour ce faire, l'examinateur doit établir un compte rendu des courriels échangés (y compris des données relatives au destinataire et la date) et l'envoyer au demandeur pour information sans fixer de délai. Cela permet de s'assurer que l'échange de courrier électronique figure dans la partie publique du dossier et que le demandeur en a connaissance.

Les moyens produits par courrier électronique lors d'un entretien ou d'une procédure orale organisés sous forme de visioconférence, y compris toutes les pièces jointes, doivent être imprimés et annexés au procès-verbal de la procédure orale (cf. E-II, 11.3.2 pour plus de détails).

3. Instruction

3.1 Généralités

Les mesures d'instruction sont traitées, d'une manière générale, au chapitre E-III. Le présent point 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.

3.2 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.

3.3 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.

4. Procédure orale

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

5. Examen des observations formulées par des tiers

Les observations formulées par des tiers sont traitées, d'une manière générale, au point E-V, 3.

Chapitre VIII – Travail au sein de la division d'examen

1. Remarques générales

Art. 18(2)

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 (premier examinateur) 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. Dans la présente partie C des directives, le terme "examinateur" désigne, en règle générale, le premier examinateur ; 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.

Comme indiqué ci-dessus, 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 C-IV, 3.

Le premier examinateur ne doit pas oublier non plus que dans ses notifications, il agit au nom de toute la division et que les demandeurs sont en droit de considérer que, si l'examinateur n'était pas sûr que les autres membres de la division soient d'accord, il les aurait consultés au préalable.

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 (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2 ; Décision de la Présidente de l'OEB en date du 31 août 2009, JO OEB 2009, 478 ; et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 11 mai 2010, JO OEB 2010, 350). L'examinateur ne devrait pas perdre de temps à

contrôler le travail qui a déjà été effectué par la section de dépôt ou par l'agent des formalités. Toutefois, s'il estime que la notification concernant la forme de la demande est incorrecte ou incomplète, il doit renvoyer la demande à l'agent des formalités en vue d'un nouvel examen.

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.

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 discuter avec les autres membres de la division, en attirant leur attention sur les questions litigieuses, en exposant sommairement le déroulement de l'affaire dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres de comprendre rapidement les faits essentiels, et en recommandant 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 l'examinateur recommande le rejet et que la question semble être tout à fait claire, il peut déjà fournir un projet de décision motivée de la division d'examen (cf. C-V, 14) ; 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.

4. Tâches des autres membres de la division d'examen

Art. 18(2)

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 poursuive ses délibérations. 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 poursuivre la discussion, les membres de la division devront continuer de se consulter. Lors de ces discussions, les membres de la division devraient s'efforcer 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 division est porté à quatre membres (cf. C-VIII, 7), 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.

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 (cf. C-VI, 1). 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.

6. Décision

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. *Règle 113*

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

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. *Art. 18(2)*

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 s'il y a partage égal des voix. En général, la division d'examen est complétée lorsqu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en application de la règle 117 (y compris l'audition de témoins, cf. E-III). La présence d'un membre juriste peut aussi être envisagée en cas de procédure orale. La division d'examen devra également être complétée dans les affaires nécessitant un avis technique (art. 25, cf. E-XI, 3.1).

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'article 52(2) ou si la brevetabilité de l'invention revendiquée est exclue en application de l'article 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'article 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 (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2 ; Décision de la Présidente de l'OEB en date du 31 août 2009, JO OEB 2009, 478 ; et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 11 mai 2010, JO OEB 2010, 350).

Chapitre IX – Demandes spéciales

1. Demandes divisionnaires (cf. également A-IV, 1)

1.1 Généralités

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.

Art. 76(1)

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'article 82 (division obligatoire). Si l'examinateur soulève une objection de manque d'unité, un délai est imparti au demandeur (cf. C-VI, 1) 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

1.3 Délai, abandon d'objet

Pour qu'une demande divisionnaire soit valablement déposée, les exigences suivantes doivent être remplies à la date de dépôt de cette demande :

Règle 36(1)

i) la demande initiale doit être en instance (cf. toutefois A-IV, 1.1.1.1), et

ii) au moins un des délais prévus par la règle 36(1) a) et b) ne doit pas avoir déjà expiré (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

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 (cf. JO OEB 2002, 112). Lorsque la demande est rejetée, elle est en instance au sens de la règle 36(1) pendant le délai de recours, indépendamment de la question de savoir si un recours est formé (cf. G 1/09). Voir le point A-IV, 1.1.1.1 en ce qui concerne la notion de "demande en instance" lorsque la demande est réputée retirée.

Lorsqu'une première notification établie au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) était fondée sur des pièces de la demande qui n'étaient pas valables, le délai prévu pour les divisions volontaires conformément à la règle 36(1)a) ne commence pas à courir avec la

signification de cette notification. Cela peut se produire par exemple lorsque le demandeur a modifié la demande en réponse à l'ESOP (cf. B-XI, 9 et C-II, 3.1) et que, par erreur, la division d'examen n'a pas tenu compte de ces modifications en rédigeant la première notification. La notification erronée sera retirée et une nouvelle première notification sera émise par l'OEB, dont la signification déclenchera le délai prévu à la règle 36(1)a). L'OEB en informera le demandeur.

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 H-III, 2.5, dernier paragraphe).

1.4 Examen d'une demande divisionnaire

Art. 76(1)

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. De plus, on ne saurait considérer comme une utilisation abusive du système des demandes divisionnaires le simple fait que les revendications de la demande devant faire l'objet d'une décision de la division d'examen ont une portée plus large que les revendications ayant donné lieu à la délivrance du brevet pour la demande initiale (cf. T 422/07).

Toutefois, en vertu de l'article 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, elle peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne s'étende plus au-delà du contenu antérieur, même si la demande antérieure n'est plus en instance (cf. G 1/05). Si le demandeur ne veut pas remédier à l'irrégularité en éliminant ces éléments supplémentaires, la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'article 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 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'article 97(2), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 76(1).

Art. 123(2)

Les modifications apportées à une demande divisionnaire après son dépôt doivent satisfaire aux exigences de l'article 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. G 1/05 et T 873/94). Si ces modifications n'ont pas été identifiées et/ou si leur base dans la demande telle que déposée n'a pas été indiquée par le demandeur (cf. H-III, 2.1) et si la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut adresser au demandeur une notification au titre de la règle 137(4) l'invitant à fournir ces informations (cf. H-III, 2.1.1).

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, qui peut même être utilisée en dehors du cadre de l'invention à laquelle a trait la demande initiale (cf. T 545/92).

Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1), deuxième phrase, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées (cf. G 1/06).

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.

1.6 Revendications

Les demandes initiale et divisionnaire(s) ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. G-IV, 5.4). 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.

2. Demande consécutive à une décision au sens de l'article 61

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 G-V, 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.

Art. 61(1) et (2)
Règle 17(1)

Toutefois, si le tiers dépose une nouvelle demande en application de l'article 61(1)b), les dispositions de l'article 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.

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'article 61(1) b) (cf. G 3/92).

2.3 Transfert partiel du droit au brevet

Règle 18(1)

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, 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 C-IX, 2.1. S'il fait usage de l'option C-IX, 2.1 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 C-IX, 1.4, 1.5 et 1.6 sont par conséquent applicables à cette situation.

2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement

Règle 18(2)

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. H-III, 4.1, dernier paragraphe et 4.3).

S'il résulte uniquement de l'application de l'article 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.

3. Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973

Cf. H-III, 4.4.

4. Demandes internationales (euro-PCT)

Pour plus de détails concernant ce sujet, cf. E-VIII.

Partie D

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

Sommaire

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 Dépôt électronique d'un acte d'opposition III-1

3.3 Opposition formée par télécopie III-1

3.4 Signature de l'acte d'opposition III-2

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-3

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-6

1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point D-IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée IV-6

1.3.2	Notification en cas d'irrégularités au sens du point D-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-7
1.4	Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier	IV-7
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-7
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-8
1.5	Notifications à l'adresse du titulaire du brevet et observations présentées par ce dernier	IV-8
1.6	Suite de la procédure	IV-9
2.	**Intervention de la division d'opposition**	**IV-9**
3.	**Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet**	**IV-9**
4.	**Fin de la procédure d'opposition en cas d'irrecevabilité de l'opposition**	**IV-10**
5.	**Préparation de l'examen quant au fond**	**IV-10**
5.1	Irrecevabilité à un stade ultérieur	IV-10
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-11
5.3	Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition	IV-11
5.4	Communication des observations de l'une des parties aux autres parties	IV-12
5.5	Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet	IV-12
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 articles 52 à 57 V-3

4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention V-3

5. Clarté des revendications V-3

6. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention V-3

6.1 Fondement de ce motif d'opposition V-3

6.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible V-4

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-2

2.1 Base de l'examen VI-2

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-6

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe de publication et à la production des traductions VI-7

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-2

3. Unicité du brevet européen VII-2

3.1 Principe VII-2

3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée VII-3

4. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée VII-3

4.1 Suspension de la procédure VII-3

4.2 Poursuite de la procédure VII-3

4.3 Suspension des délais VII-4

4.4 Compétence VII-4

5. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 84 VII-4

5.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier VII-4

5.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant VII-5

5.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition VII-6

6. Intervention du contrefacteur présumé VII-6

7. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen VII-7

8. Dispositions transitoires relatives à l'article 54(4) CBE 1973 et à l'article 54(5) 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 de publication 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-3

2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée VIII-3

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-3

2.1 Fixation des frais par la division d'opposition IX-3

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 n'y est pas remédié X-2

3. Décision sur la requête en révocation X-3

4. Examen quant au fond (limitation) X-3

4.1 Service compétent X-3

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-5
5.	**Procédure formelle de limitation s'il y a lieu de faire droit à la requête**	**X-5**
6.	**Rejet de la requête**	**X-6**
7.	**Lien avec la procédure d'opposition**	**X-7**
7.1	Primauté de la procédure d'opposition	X-7
7.2	Formation d'une opposition après la décision concernant la limitation	X-7
8.	**Statut juridique des décisions**	**X-8**
9.	**Retrait de la requête**	**X-8**
10.	**Jeux de revendications différents**	**X-8**
10.1	La limitation a pour effet que les revendications deviennent différentes dans des Etats contractants différents	X-8
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-9
11.	**Requêtes multiples**	**X-9**

Chapitre I – Généralités

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'article 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 (cf. toutefois D-I, 4) 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'article 54(3) et (4) CBE 1973 (cf. D-VII, 8, et H-III, 4.2.1). 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'article 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 *Art. 99(1)*

expression le titulaire du brevet (cf. G 9/93, qui renverse la décision G 1/84).

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 G 3/99).

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 (cf. G 4/88). 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 (cf. G 2/04).

L'Office européen des brevets doit examiner d'office la validité d'une transmission prétendue de la qualité d'opposant à une nouvelle partie à tous les stades de la procédure (cf. T 1178/04).

5. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105(1) et (2)
Règle 89

Sous certaines conditions (cf. D-VII, 6), 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. D-IV, 5.6). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions, cf. E-VII, 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-V, 3).

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 D-VII, 3.1, en ce qui concerne l'unicité du brevet européen). *Art. 118*

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'article 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. D-VII, 3.2, en ce qui concerne cet aspect de la mise en œuvre de la procédure d'opposition). *Art. 99(4)* *Art. 61(1) a)*

Les décisions relatives à l'inscription de certaines mentions au Registre européen des brevets relèvent de la compétence de 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). *Art. 20(1)*

7. Représentation

Les exigences en matière de représentation des opposants et des titulaires de brevet sont traitées au point A-VIII, 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 aux points D-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 (cf. également A-XI, 4).

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 (cf. C-VIII, 7). Des questions délicates de droit peuvent aussi se poser au cours de l'examen de l'opposition lorsqu'il s'agit de savoir si celle-ci doit être rejetée comme irrecevable. De plus, 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-II, 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. D-II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 et C-VIII, 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. D-II, 7 et D-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 D-IV, 2). Le cas échéant, ce membre pourra être chargé de procéder aux mesures d'instruction (cf. E-III, 1.3). Il sera appelé "premier examinateur".

6. Tâches et compétences des membres

Le premier examinateur procède à l'examen de l'opposition. Si une procédure orale a été requise, il convient normalement, dans un premier temps, d'en organiser la tenue, le cas échéant en menant parallèlement l'instruction (cf. E-II, 1 à 4, et E-III, 1.6.1). Le premier examinateur prépare la notification accompagnant la citation à la procédure orale et la soumet aux autres membres. Si le premier examinateur juge nécessaire d'émettre des notifications à l'intention des parties avant d'établir la citation à la procédure orale, il soumet ces notifications à la division d'opposition avant qu'elles ne soient envoyées.

En cas d'avis divergents entre les membres de la division d'opposition, le premier examinateur doit discuter des points concernés avec les autres membres. Le président dirige la réunion et procède, après délibération, à un vote sur la décision ou sur la poursuite de la procédure.

Art. 19(2)

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

Si d'autres mesures sont nécessaires, c'est en général le premier examinateur qui est chargé de les arrêter. Dans le cas contraire, le premier examinateur établit un projet de décision concernant l'opposition et le communique, pour examen et signature, aux autres membres de la division d'opposition. Si l'un d'eux propose des

modifications et que ces modifications suscitent des avis divergents, le président convoque une nouvelle réunion.

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

7. Délégation de certaines tâches

Règle 11(3)

Le Président de l'OEB peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique, certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. Dans la mesure où le public est concerné par ces tâches, leur transfert fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'OEB (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2, telle que modifiée ; version consolidée publiée dans l'Edition spéciale n° 1, JO OEB 2010, D.1, p. 52).

Les agents des formalités à qui ces tâches sont confiées sont également chargés de fixer le montant des frais (cf. D-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-VII, 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-VII, 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'article 99 ainsi que de la règle 3 et de la règle 76 est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition (cf. G 3/99).

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. D-IV, 1.2.1 i) et 1.4.1.

En ce qui concerne la réduction du montant de la taxe d'opposition, cf. A-X, 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)* *Règle 76(1)*

3.2 Dépôt électronique d'un acte d'opposition

Un acte d'opposition peut être déposé sous forme électronique à l'aide de la version 5 ou de versions ultérieures du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB (cf. JO OEB 2009, 182, et 2012, 448).

3.3 Opposition formée par télécopie

L'opposition peut également être formée par télécopie (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3). 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 *Règle 2*

réputée non reçue (cf. A-VIII, 2.5). La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition.

3.4 Signature de l'acte d'opposition

Règle 50(3)
Règle 2

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 D-IV, 1.2.1 ii) et A-VIII, 1).

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

Lorsque l'acte d'opposition est déposé sous forme électronique, la signature peut revêtir la forme d'une image en fac-similé, d'une série de caractères ("text string signature"), ou d'une signature électronique avancée (cf. JO OEB 2009, 182).

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. D-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-VII, 2 ; celles qui sont accordées pour la procédure orale d'opposition le sont au point E-IV.

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 articles 52 à 57, au motif

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

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 b)*

iii) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. art. 123(2)) ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 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. 76(1)). *Art. 100 c)*

(Cf. également D-V, 3, 4 et 6 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. G 1/95 et G 7/95).

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 H-III, 4.5), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que l'objet du brevet manque d'unité d'invention, que les revendications du brevet ne sont pas fondées sur la description (à moins que l'on ne fasse valoir, à cet égard, que les revendications sont formulées de manière si large que la description figurant dans le fascicule du brevet européen n'expose pas leur objet de façon suffisante au sens de l'art. 100 b)), que la forme et le contenu de la description ou des dessins du brevet ne sont pas conformes aux dispositions quant à la forme, prévues par la règle 42 et la règle 46 du règlement d'exécution, ou encore que la désignation de l'inventeur est inexacte. L'opposition ne peut pas 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'article 100 a) (cf. G-IV, 3 et F-VI, 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 *Règle 76(2) a)* *Règle 41(2) c)*

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. D-IV, 1.2.2.2 i) et 1.4.2) ;

Règle 76(2) b)

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

Règle 76(1)
Règle 76(2) c)

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

Règle 76(2) d)

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

Au point D-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 électronique 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'expéditeur que ce document ne peut pas être traité comme opposition. Ce document, qui est versé au dossier, est également mis à l'inspection publique conformément à l'article 128(4), et il est porté à la connaissance du demandeur ou du titulaire du brevet en tant qu'observation d'un tiers, conformément à l'article 115 (pour plus de détails, cf. E-V, 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. D-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 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-VII, 1.2) (règle 50(3)).

Il convient de noter que dans les cas visés à l'article 133(2) (cf. également D-IV, 1.2.2.2 iv), un mandataire agréé doit d'abord avoir été désigné dans le délai prescrit. Les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsqu'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-VIII, 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'article 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-VII, 2, G 6/91 et T 193/87). 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, cf. pour la suite de la procédure D-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 de l'article 52, de l'article 54 et de l'article 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 preuves (cf. D-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'article 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 qui 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 si l'indication d'un nom de titulaire ne

correspond pas au brevet et que les informations données ne permettent pas de lever la contradiction.

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

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.

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

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

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

Une opposition n'est suffisamment fondée que si, en ce qui concerne au moins l'un de ses motifs, l'opposant présente des faits, preuves et arguments 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, preuves et arguments les précisions qui permettront à la division d'opposition de faire les constatations visées aux points G-IV, 7.2 et 7.3. Cf. également à ce propos T 328/87.

Au cas où les motifs d'opposition sont multiples, on considère que, si les faits, preuves et arguments sont suffisamment indiqués pour un motif, l'opposition est recevable, même si les faits, preuves et arguments invoqués à l'appui des autres motifs ont été produits, le cas échéant, avec retard. Les faits, preuves

et arguments ainsi produits avec retard sont traités, dans ce cas, conformément au point E-V, 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, preuves et arguments présentés 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 T 222/85).

Il suffit d'indiquer au moins un motif d'opposition, ainsi que les faits, preuves et arguments sur lesquels il se fonde, pour pouvoir satisfaire aux conditions requises pour que l'opposition soit recevable. Les preuves 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 preuve écrite mentionnée dans cet acte. *Règle 76(1)* *Règle 76(2) c)* *Règle 83*

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 ou preuves qui ne sont pas présentés en temps utile et les arguments produits tardivement, cf. E-V, 2 et E-II, 8.6).

vi) L'opposition ne mentionne pas clairement l'identité de la personne qui la forme (art. 99(1), règle 76(2) a)). *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. D-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. D-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. D-IV, 1.2.2.1 ii)). Si la désignation du titulaire du brevet indiquée par l'opposant ne correspond plus à celle inscrite au Registre, l'agent des formalités signifie la désignation correcte à l'opposant.

Règle 76(2) d)

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

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 ;

Règle 86

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).

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

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)

Si, à la suite de l'examen effectué conformément au point D-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. D-IV, 1.4), il adresse à l'opposant - si possible réunies dans un même avis - les notifications suivantes, dans les conditions indiquées au point D-IV, 1.3.1 et/ou 1.3.2.

1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point D-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 D-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 D-IV, 1.2.1.

1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point D-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 D-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 D-IV, 1.2.2.1 dans le délai d'opposition et aux irrégularités au sens du point D-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 D-IV, 1.2.1 i), iii), iv), ainsi qu'au point D-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 D-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

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

Règle 112(1)

Si l'agent des formalités constate qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées au point D-IV, 1.2.1 dans les délais fixés dans la CBE ou impartis par l'OEB, il signifie à l'opposant, conformément à l'article 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-VII, 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.

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'article 128(4). Ils sont traités comme des observations de tiers aux termes de l'article 115 (cf. à cet égard D-V, 2.2 et E-V, 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 D-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. D-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 D-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'article 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 D-IV, 1.3.2, l'agent des formalités rejette l'opposition comme irrecevable, sauf dans le cas cité au point D-IV, 1.2.2.1 v) (où c'est alors à la division d'opposition qu'il incombe de trancher, cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2, telle que modifiée ; version consolidée publiée dans l'Edition spéciale n° 1, JO OEB 2010, D.1 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-IX, 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, cf. D-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, cf. D-IV, 5.2).

2. Intervention de la division d'opposition

L'agent des formalités soumet les dossiers à la direction compétente, à l'expiration des délais précisés aux points D-IV, 5.2 et 5.5, et immédiatement dans les autres cas (cf. D-IV, 1.4.2). *Art. 19(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. D-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. D-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, cf. D-IV, 5.1 et 5.5).

Lorsque l'acte d'opposition n'est pas suffisamment étayé et que l'agent des formalités n'est pas compétent pour trancher quant à la recevabilité (cf. D-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 (cf. 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, éventuellement après avoir organisé une procédure orale. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-IX, 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'article 128(4). En ce qui concerne la prise en considération de ces documents, en tant qu'observations de tiers, cf. D-V, 2.2 et E-V, 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-X, 1 et 7.

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

Ainsi qu'il ressort de l'article 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. T 925/91). La procédure d'opposition prend fin si 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, éventuellement après avoir organisé une procédure orale. Pour la forme de la décision, cf. E-IX, 4 et 5. En ce qui concerne la suite de la procédure, cf. les deux derniers paragraphes du point D-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. D-IV, 1.2.2.2), ou pour présenter des preuves (cf. D-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.

Toutefois, des copies de documents de brevet ne sont transmises que sur demande. Tous les documents sont ouverts à l'inspection publique par le biais du service en ligne Register Plus (cf. Communiqué de l'OEB en date du 3 juin 2009, JO OEB 2009, 434).

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

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 aux requêtes subsidiaires 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'article 123(2) et (3) (cf. D-V, 6, H-IV, 4.3 et H-V, 2 et 3. 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. D-V, 2.2). En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. H-III, 2.2 à 2.4.

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

Règle 79(3)
Règle 81(2)

A n'importe quel stade de la procédure, l'agent des formalités communique immédiatement les observations de l'une des parties aux autres parties pour information.

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

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

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

Si le titulaire du brevet fait valoir, en réponse à l'acte d'opposition, que l'opposition n'est pas recevable pour des motifs visés à la règle 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, éventuellement après avoir organisé une procédure orale. Cette décision 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. D-IV, 1, 3 et

5.5), en se fondant toutefois sur les conditions auxquelles doit satisfaire l'intervention aux termes de l'article 105 et de la règle 89.

Dans le cas d'une requête en intervention dans la procédure d'opposition, on peut cependant ne pas appliquer les dispositions figurant aux points D-IV, 5.2 et 5.4. *Règle 86*

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'article 100 (cf. D-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. D-VII, 5.3). 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. D-VII, 5.2).

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). 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. T 525/96).

2.2 Examen des motifs d'opposition

La procédure d'opposition n'est pas le prolongement de la procédure d'examen. Par conséquent, la division d'opposition limite généralement 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 articles 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. G 10/91).

Un document mentionné dans le fascicule de brevet comme étant un élément important de l'état de la technique ou comme constituant l'état de la technique le plus proche pour résoudre le problème technique exposé dans la description doit être pris en compte au stade de la procédure d'opposition, même s'il n'a pas été expressément cité pendant le délai d'opposition. Il en va de même des documents pertinents cités dans le fascicule de brevet, qui, s'ils ne constituent pas l'état de la technique le plus proche, n'en sont pas moins essentiels

pour la compréhension du problème à la base de l'invention, au sens où l'entend la règle 42(1)c) (cf. T 536/88, notamment point 2.1).

Règle 81(1)
Art. 114

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, il peut y avoir des raisons de penser que d'autres motifs s'opposent, de prime abord, totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, auquel cas la division d'opposition doit généralement les examiner d'office, 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'article 115 (cf. également E-V, 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-V, 1.1 et 2). En vertu de l'article 114(1), les motifs préjudiciables avancés au cours d'une 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-V, 1.2). Lorsque la décision doit être fondée sur des motifs qui sont introduits conformément à l'article 114(1) ou à la règle 81(1), les parties doivent aussi pouvoir prendre position à leur sujet (cf. E-IX, 1).

Si, pendant l'examen, une allégation relative à un fait pertinent semble plausible, elle peut être prise en considération sans autre preuve si elle n'est pas contestée par l'autre partie.

Si un fait est contesté ou n'est pas plausible, la partie qui l'allègue doit le prouver. Si les parties à une procédure d'opposition donnent des faits une version opposée, sans fonder leurs allégations, et si la division d'opposition n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, le titulaire du brevet aura le bénéfice du doute (cf. T 219/83, point I du sommaire).

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

Art. 82

L'unité d'invention n'étant requise, conformément à l'article 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. G 1/91).

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

3. Défaut de brevetabilité selon les articles 52 à 57

Art. 100 a)

Les conditions de fond en ce qui concerne la brevetabilité, visées aux articles 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. Par conséquent, les dispositions de la partie G-I à VII 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) et G-IV, 7).

4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention

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 des points F-III, 1 à 3.

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'article 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'article 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'article 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'article 123(3), la protection ne soit pas étendue.

Il n'y a pas normalement d'irrégularité au sens de l'article 100 b) si la revendication ne divulgue pas une caractéristique essentielle pour la mise en œuvre de l'invention, mais que cette caractéristique est divulguée dans la description et/ou les dessins. Toutefois, une objection peut être soulevée au titre de l'article 56 à l'encontre de revendications trop larges (cf. T 939/92).

5. Clarté des revendications

Des objections ne peuvent être formulées au titre de l'article 84 que lorsque l'irrégularité relevant de cet article est due aux modifications apportées (cf. T 301/87).

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

6.1 Fondement de ce motif d'opposition

Art. 100 c)

Ce motif d'opposition mentionné à l'article 100 c) renvoie à l'article 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. T 873/94). Des critères similaires sont applicables pour les demandes déposées conformément à l'article 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'article 14(2), soit conformément à la règle 40 (cf. règle 40(3)), c'est le texte initial qui, selon l'article 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'article 14(2) ou à la règle 40(3) est une traduction conforme au texte initialement déposé.

6.2 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'article 123(2) ou de l'article 76(1), est faite aux points H-IV, 2 et C-IX, 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.

Chapitre VI – Procédure lors de l'examen de l'opposition

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

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. D-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. Au cas où une procédure orale a été requise, cf. D-VI, 3.2.

Les moyens de preuve doivent être fournis dès que possible (cf. D-IV, 1.2.2.1).

Art. 116

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 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.

Règle 117 à règle 120

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-III, 1.3).

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

L'expertise écrite et/ou orale (cf. E-III, 1.8.1) et la descente sur les lieux (cf. E-III, 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

Art. 113(2)

Si, après communication de l'opposition, le titulaire du brevet a déposé des modifications concernant la description, les revendications et les dessins (cf. H-II, 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. H-IV, 3.1, 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.

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-VII, 1.2 ; pour ce qui est de la prolongation d'un délai, cf. E-VII, 1.6 ; quant à la présentation tardive d'observations, cf. E-VII, 1.7 et 1.8 ainsi que l'article 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-II, 6). Si une procédure orale a été requise, la première notification quant au fond établie par la division d'opposition conformément à l'article 101(1) est normalement jointe en annexe à la citation à la procédure orale.

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, la notification jointe en 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

Règle 81(3)

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.

4.2 Invitation à déposer des documents modifiés

Règle 81(2) et (3)

Si la division d'opposition est d'avis que le brevet européen ne peut être maintenu sans modifications, 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-VII, 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. Cependant, si le titulaire du brevet n'a ni requis une procédure orale ni présenté des modifications (y compris une requête subsidiaire), le brevet peut être révoqué directement sur la base des motifs, preuves et arguments figurant au dossier (cf. également E-IX, 1.1).

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

En ce qui concerne les documents modifiés, cf. H-III, 2.

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-IV, 7.3). 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-IV, 7.3.

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-II, 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-II, 4) ou de procéder à une mesure d'instruction, même si celle-ci a été demandée (cf. E-III), 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-II, 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. G 12/91), sauf dans les limites fixées à la règle 140 (cf. H-VI, 5.1).

La décision, précédée ou non par une procédure orale ou une mesure d'instruction, peut être soit la révocation du brevet (cf. D-VIII, 1.2), soit le rejet de l'opposition (cf. D-VIII, 1.3), soit le maintien du brevet modifié (cf. D-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 de maintenir le brevet sous une forme modifiée 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 conditions peuvent être remplies lors d'une procédure orale, pendant laquelle la division d'opposition établira un texte complet, incluant la description modifiée, et, si nécessaire, les dessins modifiés. 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. G 1/88).

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'article 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 subsidiaire. (En ce qui concerne la rédaction des pièces dans le cadre de la procédure orale, cf. E-II, 8.11 et 8.11.1).

Règle 82(1)

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.

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. T 234/86).

Un recours indépendant, tel que visé à l'article 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. Dans le premier cas, la décision est formulée de manière relativement courte et se limite à la constatation que l'opposant ne maintient pas à l'encontre du brevet sous sa forme modifiée les arguments qu'il avait initialement invoqués. 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

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 82(2)

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). Cf. également C-V, 12.

Règle 74

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.

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).

Règle 82(2) et (3)
Art. 2, n° 9 RRT

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. D-IV, 1 et 3 et D-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 D-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 de l'OEB en date du 17 mars 2008, JO 2008, 221).

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

Règle 83

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.

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 F-VI, 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 ou déclaration requise dans le délai prescrit, le droit de priorité sera perdu, et le(s) document(s) intermédiaire(s), au vu duquel (desquels) la validité de la revendication de priorité devient pertinente pour établir si l'invention est brevetable, fera (feront) partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(2) ou 54(3), selon le cas (cf. A-III, 6.8.3). Le titulaire du brevet est informé de la perte de ce droit (cf. A-III, 6.11) et peut y remédier en requérant la restitutio in integrum au titre de l'article 122 et de la règle 136 (cf. E-VII, 2.2) ou une décision au titre de la règle 112(2) (cf. E-VII, 1.9.3).

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. D-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. D-VII, 3.2 et H-III, 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'article 99(4), lui a été substituée en tant qu'ayant droit pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires (cf. D-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. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

4.1 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)

4.2 Poursuite de la procédure

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 D-VII, 4.1. 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.

Règle 14(3)
Règle 78(1)

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 choisir cette date 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 en 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.

4.3 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.

4.4 Compétence

Art. 20

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

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

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

Règle 84(1)

Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant. Cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification 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.

La renonciation au brevet ou l'extinction de celui-ci produit effet pour l'avenir (ex nunc) (c'est-à-dire que la protection conférée par le brevet cesse dès la date de la renonciation ou de l'extinction), alors que la révocation produit effet rétroactif (ex tunc) (le brevet est réputé n'avoir pas eu d'effet dès l'origine (art. 68)). L'opposant peut donc avoir tout à fait intérêt à la révocation du brevet, même en cas d'extinction ou de renonciation.

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. Si le titulaire du brevet déclare qu'il renonce au brevet pour tous les Etats contractants désignés, cette déclaration est considérée comme une requête en révocation du brevet (cf. T 68/90). Pour plus de détails concernant la procédure à suivre, cf. D-VIII, 1.2.5.

5.2 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 (cf. T 560/90). 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).

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.

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

Règle 84(2) La procédure d'opposition peut être poursuivie même en cas de retrait de l'opposition ou des oppositions. Les principes figurant au point D-VII, 5.2 s'appliquent par analogie en ce qui concerne la décision de poursuivre ou de clore la procédure.

6. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105
Règle 89 Le contrefacteur présumé (cf. D-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 pendant le délai prévu pour la formation d'un recours que si une partie à la procédure ayant conduit à la décision a formé un recours au sens de l'article 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. G 4/91 et G 1/94).

Une intervention en bonne et due forme et recevable est assimilée à une opposition et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 (cf. G 1/94). En d'autres termes, l'intervenant jouit en principe des mêmes droits que toute autre partie à la procédure lorsqu'il intervient à un stade quelconque de la procédure en première instance. Si l'intervenant introduit dans la procédure des éléments nouveaux qui semblent déterminants, il peut être nécessaire de poursuivre la procédure pour permettre d'examiner dûment ces éléments. Dans les autres cas, la division d'opposition doit veiller à ce que l'intervention ne retarde pas la procédure.

Règle 79(4) Si la déclaration d'intervention est déposée à un stade tardif de la procédure, par exemple lorsque la procédure orale a déjà été programmée, la division d'opposition peut s'abstenir d'émettre des notifications au titre de la règle 79(1) à (3) CBE. L'introduction d'un nouveau motif d'opposition à un stade aussi tardif peut entraîner le report de la date fixée pour la procédure orale.

En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions et en traitement accéléré devant les chambres de recours, cf. E-VII, 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 ;

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. D-IV, 1.2.2.2 i) et 1.4.2) ; *Règle 76(2) a)* *Règle 41(2) c)*

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. D-IV, 1.2.2.2 ii) et 1.4.2) ; *Règle 76(2) b)*

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. D-IV, 1.2.2.1 iii), iv) et v) et 1.4.2) ; *Règle 76(1)* *Règle 76(2) c)*

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. D-IV, 1.2.2.2 iii) et 1.4.2). *Règle 76(2) d)*

Le point D-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. *Règle 77(1)*

7. 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*

8. Dispositions transitoires relatives à l'article 54(4) CBE 1973 et à l'article 54(5)

L'article 54(4) et la règle 23bis CBE 1973 continuent de s'appliquer aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant le 13 décembre 2007. Dans ces cas de figure, il faut donc tenir compte des pays désignés pour apprécier la question de la nouveauté des documents relevant de l'article 54(3) (cf. H-III, 4.2).

L'article 54(5) n'est applicable qu'aux brevets pour lesquels la décision de délivrance a été prise le 13 décembre 2007 ou ultérieurement (cf. Edition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197). Si la décision relative à la délivrance a été prise antérieurement à cette date (date d'entrée en vigueur de la CBE 2000), seules les revendications de "type suisse" sont admises pour toute deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure (à condition que ces revendications satisfassent à toutes les autres exigences de la Convention).

Lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication de type suisse pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales dont la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure (cf. G 2/08, JO OEB 2010, 514, et G-VI, 7.1).

Chapitre VIII – Décisions de la division d'opposition

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

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'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet au titre de l'article 101(2), première phrase. 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'article 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 sur le texte, cf. D-VI, 2.2 et D-VIII, 1.2.5.

1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe de publication prescrite ou non-production de la traduction

Si le titulaire du brevet n'a pas acquitté dans les délais la taxe de publication 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. D-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-VI, 1.2 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 D-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. T 237/86). 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.

1.3 Rejet de l'opposition

Art. 101(2)

Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 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 aux points D-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. D-IV, 3 et 5.5 et en ce qui concerne l'intervention du contrefacteur présumé, cf. D-IV, 5.6 et D-VII, 6.

2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure
Cette décision est traitée au point E-IX, 6.

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

2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée
Cette décision est traitée au point E-VII, 1.9.3. *Règle 112(2)*

2.4 Décision sur la restitutio in integrum
Cette décision est traitée au point E-VII, 2.2.7.

2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition
Cette décision est traitée aux points D-VII, 5 et D-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. T 117/86).

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 fixation des frais (cf. D-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

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. *Art. 104(2)* *Règle 88(2)*

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. D-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

Les procédures de limitation et de révocation sont des procédures ex parte centralisées qui se déroulent devant l'OEB et permettent au titulaire d'un brevet soit de faire limiter les revendications du brevet qui lui a été délivré, soit de faire révoquer l'intégralité du brevet pour tous les Etats désignés. Plus particulièrement, la procédure de limitation offre la possibilité de faire limiter un brevet européen dans le cadre d'une procédure brève et simple.

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 (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.2, telle que modifiée ; version consolidée publiée dans l'Edition spéciale n° 1, JO OEB 2010, D.1).

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-X, 9.1 et 9.2.6)

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

v) dans le cas où le requérant est tenu par l'article 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 n'y est pas remédié

Règle 92

L'agent des formalités examine en outre si :

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-VIII, 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)).

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. *Règle 94*

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'article 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

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'article 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'article 64 ou à l'article 67. Comme indiqué à l'article 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. *Art. 105ter(2)* *Règle 95*

4. Examen quant au fond (limitation)

4.1 Service compétent

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. *Règle 91*

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 D-X, 4.2) et si les revendications modifiées satisfont aux exigences de l'article 84 et de l'article 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.

Plus particulièrement, une limitation portant seulement sur une revendication dépendante peut être admise même si aucune revendication indépendante n'est limitée. Toutefois, des modifications non limitatives ne peuvent être introduites dans la description ou les revendications si elles ne résultent pas de la limitation des revendications (par exemple dans le cas où les modifications visent à remanier des revendications floues ou à améliorer le brevet, ou en cas de changements de pure forme). De même, des revendications dépendantes ne peuvent être ajoutées dans le cadre d'une procédure de limitation si elles ne sont pas la conséquence directe de la limitation des revendications.

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'article 123(3) (cf. également H-V, 7 pour l'art. 123(3) dans le cas d'un changement de catégorie de revendication).

Art. 69(1) Pour l'interprétation de l'article 84 et de l'article 123(2), cf. F-IV, 4, et H-IV, 4.4. La description et les dessins servent à interpréter les revendications, conformément à l'article 69(1) et à son protocole interprétatif. Les modifications apportées à ces pièces pourraient donc introduire un objet contraire à l'article 123(3) (cf. H-IV, 3.1 et 3.3).

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

Des requêtes subsidiaires peuvent accompagner une requête principale. Ce cas est traité au point H-III, 3.

4.4 Autres étapes de l'examen

Si l'examen visé au point D-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 D-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.

L'examinateur ne peut pas adapter la description de sa propre initiative (cf. D-X, 5). Il devra soulever une objection en cas de divergence entre les revendications et la description.

Si le requérant répond dans les délais de telle manière qu'aucune objection ne subsiste, la procédure se poursuit comme au point D-X, 5.

La règle 95(2) ne prévoit qu'une possibilité d'apporter des modifications pendant la procédure de limitation. Cependant, si la réponse du requérant lève les objections mentionnées dans la notification émise conformément à la règle 95(2), mais qu'elle donne lieu à de nouvelles objections, le droit d'être entendu, dont le principe fondamental est ancré à l'article 113(1), rend nécessaire une nouvelle notification signalant au requérant les nouvelles objections, avant que la décision relative au rejet de la requête en limitation ne soit émise (cf. D-X, 6). Normalement, il ne peut être apporté d'autres modifications en réponse à cette notification.

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'article 116 s'il ne peut être fait droit à la requête en limitation. Aucune modification supplémentaire ne peut être soumise pendant la procédure orale si le requérant a déjà usé de la possibilité d'effectuer des changements.

4.5 Observations des tiers au cours de l'examen

Art. 115
Règle 114

L'article 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. La brevetabilité au titre de l'article 115 doit être interprétée au sens large, de sorte que les aspects liés à l'article 84 et à l'article 123(2) puissent également être pris en considération. En répondant à une invitation au titre de la règle 95(2), le requérant pourrait 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 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)).

La notification émise au titre de la règle 95(3), par laquelle le requérant est invité à acquitter la taxe et à produire les traductions des revendications est par nature différente de la notification émise conformément à la règle 71(3) pendant la procédure d'examen afin de signaler qu'il est envisagé de délivrer un brevet. Pendant la procédure

de limitation, le texte déposé par le requérant est réputé approuvé, alors qu'à ce stade de l'examen, le texte est une version proposée au demandeur pour accord.

Après avoir reçu la notification prévue à la règle 95(3), le requérant doit payer la taxe et produire les traductions. Sa requête sera rejetée s'il n'accomplit pas ces actes. Par conséquent, la division d'examen ne doit pas, par le biais de la notification au titre de la règle 95(3), apporter des modifications de sa propre initiative afin que les revendications concernées d'une requête en limitation deviennent admissibles, ou adapter de sa propre initiative la description au(x) revendication(s) limitée(s). Les dispositions de l'article 113 ne seraient pas respectées, étant donné que le requérant ne peut pas contester ou commenter les modifications apportées.

Comme dans la procédure d'opposition, le requérant bénéficie d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre, sous réserve du paiement d'une surtaxe (art. 2, n° 9 RRT). La restitutio in integrum est disponible.

Art. 105ter(2) 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.

Art. 105quater

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

Art. 68

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

6. Rejet de la requête

Si :

i) le requérant ne répond pas dans les délais à l'invitation au titre de la règle 95(2) (cf. D-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. D-X, 5 ci-dessus),

la division d'examen rejette la requête (art. 105ter(2), dernière phrase et règle 95(4)), à condition qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 113(1) (cf. D-X, 4.4).

Conformément à l'article 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. Lien avec la procédure d'opposition

7.1 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 D-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. Il est mis fin à la procédure de limitation à la date à laquelle la décision concernant la procédure de limitation est remise au service du courrier interne de l'OEB. Si le requérant a déjà acquitté la taxe visée à la règle 95(3) (cf. D-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.

7.2 Formation d'une opposition après la décision concernant la limitation

Il se peut dans de rares cas que la procédure de limitation soit terminée avant la formation d'une opposition dans le délai de 9 mois et que la décision de limitation ait déjà été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Dans ce cas, l'opposant ne bénéficie pas d'un nouveau délai de neuf mois puisque le délai d'opposition ne court qu'une seule fois, à savoir à partir de la publication de la mention de la délivrance du brevet. L'opposant ne dispose donc pas d'un délai de neuf mois entiers pour formuler l'opposition au brevet tel que limité.

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. D-X, 2 et 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'article 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'article 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'article 105ter(3) et de la règle 138.

Art. 54(3) Pour les demandes déposées à compter du 13 décembre 2007, le dépôt de jeux de revendications différents sur la base de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) n'est plus justifié (cf. toutefois D-VII, 8 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'article 54(3) (pour les brevets délivrés avant le 13 décembre 2007 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'article 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 D-X, 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

Sommaire

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-2

2.1 Généralités I-2

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-3

2.5 Vices de la signification I-3

Chapitre II – Procédure orale II-1

1. Généralités II-1

2. Procédure orale à la requête d'une partie II-1

2.1 Requête en procédure orale présentée par un opposant lorsque l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité ou est réputée non formée II-2

3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale II-2

4. Procédure orale d'office II-3

5. Préparation de la procédure orale II-3

5.1 Conditions dans lesquelles une citation à une procédure orale peut être émise pendant l'examen quant au fond II-4

6. Citation à la procédure orale II-4

7.	**Demande de report de la procédure orale**	**II-5**
7.1	Report de la procédure orale à l'initiative de la division	II-6
7.2	Report de la procédure orale – durée de préavis	II-6
8.	**Déroulement de la procédure orale**	**II-7**
8.1	Publicité de la procédure	II-7
8.2	Conduite de la procédure orale	II-7
8.2.1	Utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale ex parte ou inter partes	II-7
8.3	Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie	II-8
8.3.1	Vérification de l'identité et des pouvoirs des personnes participant à une procédure orale	II-8
8.3.2	Ouverture de la procédure orale	II-9
8.3.3	Arrivée tardive ou non-comparution d'une partie ou d'une personne citée	II-9
8.3.3.1	Généralités	II-9
8.3.3.2	Procédure au stade de l'opposition	II-10
8.3.3.3	Procédure au stade de l'examen	II-11
8.4	Ouverture de la procédure quant au fond	II-12
8.5	Exposé des parties	II-12
8.5.1	Utilisation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur	II-13
8.5.1.1	Procédure d'opposition (inter partes)	II-13
8.5.1.2	Procédure d'examen (ex parte)	II-14
8.6	Faits, preuves ou modifications présentés tardivement	II-15
8.7	Objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois pendant une procédure orale au stade de l'examen	II-17
8.8	Recours à la règle 137(4) pour les modifications présentées lors d'une procédure orale au stade de l'examen	II-17
8.9	Examen des faits et de la situation juridique	II-18
8.10	Droit des autres membres de la division de poser des questions	II-18
8.11	Clôture de la procédure orale	II-18

8.11.1	Requête présentée au cours de la procédure orale et visant à différer la procédure	II-19
9.	**Prononcé de la décision**	**II-20**
10.	**Procès-verbal de la procédure orale**	**II-21**
10.1	Exigences quant à la forme	II-21
10.2	Langues à utiliser	II-22
10.3	Contenu du procès-verbal	II-22
10.4	Demande de rectification du procès-verbal	II-23
11.	**Tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence**	**II-24**
11.1	Demandes de visioconférence	II-24
11.1.1	Décisions concernant la suite à donner aux demandes de visioconférence	II-24
11.1.2	Situation juridique des procédures orales organisées sous forme de visioconférence	II-25
11.2	Préparation des visioconférences	II-25
11.2.1	Réservations de salles	II-25
11.2.2	Caméra pour documents	II-26
11.3	Production de pièces	II-26
11.3.1	Télécopies	II-26
11.3.2	Courrier électronique	II-26
11.4	Problèmes techniques	II-27
11.5	Contrôle de l'identité du mandataire	II-28
11.6	Enregistrement de la visioconférence	II-28
Chapitre III – Instruction et conservation de la preuve		**III-1**
1.	**Instruction par les instances de l'OEB**	**III-1**
1.1	Généralités	III-1
1.2	Moyens de preuve	III-1
1.3	Mesures d'instruction	III-3
1.4	Décision ordonnant une mesure d'instruction	III-4
1.5	Citation des parties, témoins et experts	III-4

1.6	Audition de parties, de témoins ou d'experts	III-5
1.6.1	Généralités	III-5
1.6.2	Témoins et experts non cités	III-5
1.6.3	Information des personnes devant être entendues	III-6
1.6.4	Audition individuelle des témoins	III-6
1.6.5	Questions concernant la personne	III-6
1.6.6	Questions concernant les faits	III-6
1.6.7	Droit des parties de poser des questions au cours des auditions	III-6
1.7	Procès-verbal	III-7
1.8	Commission d'experts	III-7
1.8.1	Décision concernant la forme de l'avis	III-7
1.8.2	Récusation de l'expert	III-8
1.8.3	Mandat de l'expert	III-8
1.9	Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction	III-8
1.10	Droits des témoins et experts	III-9
1.10.1	Frais de déplacement et de séjour	III-9
1.10.2	Manque à gagner, honoraires	III-9
1.10.3	Modalités concernant les droits des témoins et experts	III-9
1.11	Modèles	III-9
1.11.1	Quand peut-on présenter des modèles ?	III-9
1.11.2	Le modèle doit-il être pris en considération ?	III-10
1.11.3	Conservation des modèles	III-10
1.11.4	Traitement des modèles	III-10
1.12	Traitement des enregistrements vidéo	III-10
2.	**Conservation de la preuve**	**III-11**
2.1	Conditions	III-11
2.2	Requête en conservation d'une preuve	III-11
2.3	Compétence	III-11
2.4	Décision sur la requête et la mesure d'instruction	III-12
3.	**Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants**	**III-12**
3.1	Coopération judiciaire	III-12
3.2	Mesures d'instruction	III-12
3.2.1	Déposition sous la foi du serment	III-12
3.2.2	Dépositions devant l'autorité judiciaire compétente	III-12

3.3	Commissions rogatoires	III-13
3.4	Procédure devant les autorités judiciaires compétentes	III-13
3.5	Frais occasionnés par la mesure d'instruction	III-13
3.6	Preuves réunies par une personne désignée	III-13
4.	**Appréciation des moyens de preuve**	**III-14**
4.1	Généralités	III-14
4.2	Types de preuves	III-14
4.3	Examen des moyens de preuve	III-14
4.4	Demande de preuves	III-15
4.5	Appréciation de la déposition d'un témoin	III-16
4.6	Appréciation de la déposition des parties	III-17
4.7	Appréciation d'un rapport d'expert	III-17
4.8	Appréciation d'une descente sur les lieux	III-17

Chapitre IV – Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale **IV-1**

1.	**Utilisation d'une des langues officielles**	**IV-1**
2.	**Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue**	**IV-1**
3.	**Dérogations aux points 1 et 2**	**IV-2**
4.	**Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction**	**IV-2**
5.	**Langue utilisée par les agents de l'OEB**	**IV-2**
6.	**Langue utilisée dans le procès-verbal**	**IV-2**

Chapitre V – Examen d'office par l'OEB ; faits, preuves ou motifs invoqués tardivement ; observations de tiers **V-1**

1.	**Examen d'office**	**V-1**

1.1 Généralités V-1

1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits V-1

2. Moyens invoqués tardivement V-1

2.1 Exemples généraux dans le cadre d'une procédure d'opposition V-2

2.2 Exemples concernant les procédures orales dans le cadre d'une procédure d'opposition V-3

3. Observations formulées par des tiers V-5

Chapitre VI – Interruption et suspension de la procédure VI-1

1. Interruption VI-1

1.1 Cas d'interruption VI-1

1.2 Reprise de la procédure VI-1
1.2.1 Reprise des délais VI-2

1.3 Instance compétente VI-2

2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance VI-2

3. Sursis à statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours VI-2

Chapitre VII – Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et traitement accéléré, restitutio in integrum VII-1

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai VII-1

1.1 Fixation des délais VII-1

1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE VII-1

1.3 Délais à fixer librement VII-2

1.4 Calcul des délais VII-2

1.5	Effet du changement de la date de priorité	VII-3
1.6	Prorogation d'un délai	VII-3
1.7	Pièces reçues tardivement	VII-4
1.8	Inobservation des délais	VII-4
1.9	Perte d'un droit	VII-5
1.9.1	Cas de perte d'un droit	VII-5
1.9.2	Constatation et notification de la perte d'un droit	VII-5
1.9.3	Décision relative à la perte d'un droit	VII-5
2.	**Poursuite de la procédure et restitutio in integrum**	**VII-6**
2.1	Requête en poursuite de la procédure	VII-6
2.2	Restitutio in integrum	VII-6
2.2.1	Généralités	VII-6
2.2.2	Extension de la restitutio in integrum à l'opposant	VII-7
2.2.3	Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum	VII-7
2.2.4	Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas	VII-8
2.2.5	Requête en restitutio in integrum	VII-8
2.2.6	Particularités en cas de pluralité de parties	VII-8
2.2.7	Décision relative à la restitutio in integrum	VII-8
3.	**Traitement accéléré des demandes de brevet européen**	**VII-9**
3.1	Recherche accélérée	VII-9
3.2	Examen accéléré	VII-10
4.	**Traitement accéléré des oppositions**	**VII-11**
5.	**Accélération de la procédure devant les chambres de recours**	**VII-11**
6.	**Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet**	**VII-11**
6.1	Retrait de la demande ou d'une désignation	VII-11
6.2	Retrait de la revendication de priorité	VII-12
6.3	Déclaration de retrait	VII-12
6.4	Renonciation au brevet	VII-12

Chapitre VIII – Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) VIII-1

1. Généralités VIII-1

2. L'OEB en tant qu'office désigné ou élu VIII-2

2.1 Généralités VIII-2
2.1.1 Introduction VIII-2
2.1.2 Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction VIII-3
2.1.3 Taxe de dépôt, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication VIII-4
2.1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE VIII-4

2.2 Dispositions relevant du chapitre A-II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt") VIII-5

2.3 Dispositions relevant du chapitre A-III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme") VIII-6
2.3.1 Représentation VIII-6
2.3.2 Conditions de forme VIII-6
2.3.3 Requête en délivrance VIII-7
2.3.4 Désignation de l'inventeur VIII-7
2.3.5 Revendication de priorité VIII-7
2.3.6 Titre de l'invention VIII-8
2.3.7 Éléments prohibés VIII-9
2.3.8 Taxe de revendication VIII-9
2.3.9 Dessins VIII-9
2.3.10 Abrégé VIII-9
2.3.11 Taxe de désignation VIII-9

2.4 Dispositions relevant du chapitre A-IV ("Dispositions particulières") VIII-9
2.4.1 Demandes divisionnaires VIII-9
2.4.2 Listages de séquences VIII-10

2.5 Dispositions relevant du chapitre A-VI ("Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen") VIII-11
2.5.1 Publication de la demande internationale VIII-11
2.5.2 Requête en examen VIII-11
2.5.3 Recherche européenne complémentaire VIII-11

2.6 Réduction et remboursement des taxes concernant les demandes internationales (PCT) VIII-12

2.7 Communication à l'OEB, office désigné VIII-12

2.8 Suspension de la procédure devant l'OEB VIII-12

	2.9	Traitement anticipé	VIII-12
	2.10	Révision par l'OEB, office désigné	VIII-13
	2.11	Inspection publique	VIII-14
	3.	**Notification au titre de la règle 161**	**VIII-14**
	3.1	Demandes pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi	VIII-14
	3.2	Demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi	VIII-15
	3.3	Cas exceptionnels dans lesquels aucune réponse à l'invitation au titre de la règle 161(1) n'est requise	VIII-16
	3.3.1	Modifications ou observations produites antérieurement	VIII-16
	3.3.2	WO-ISA, SISR ou IPER favorables	VIII-17
	3.3.3	Notification au titre de la règle 161 émise avant le 1er avril 2010	VIII-18
	3.3.4	Réponse facultative à la notification au titre de la règle 161(1)	VIII-18
	3.3.5	Indications devant figurer sur le formulaire 1200	VIII-18
	3.4	Application de la règle 137(4)	VIII-19
	4.	**Procédure d'examen**	**VIII-19**
	4.1	Au moins une notification établie au stade de l'examen	VIII-19
	4.2	Pas d'examen d'inventions multiples dans la phase européenne	VIII-19
	4.3	Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un IPER	VIII-20
	4.3.1	Résultats de tests comparatifs	VIII-21
	4.3.2	Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond	VIII-21
	4.3.3	Prise en considération du contenu de l'IPER	VIII-21
	Chapitre IX – Décisions		**IX-1**
	1.	**Fondement des décisions**	**IX-1**
	1.1	Généralités	IX-1
	1.2	Exemples	IX-1

2.	**Observation des délais**	**IX-2**
3.	**Texte faisant foi**	**IX-3**
4.	**Formulation par écrit**	**IX-4**
4.1	Généralités	IX-4
4.2	Dispositif	IX-5
4.3	Exposé des faits et conclusions	IX-5
4.4	Décision rendue en l'état du dossier	IX-6
5.	**Exposé des motifs**	**IX-6**
5.1	Contenu	IX-6
5.2	Analyse des arguments présentés par les parties	IX-7
5.3	Requête principale et requêtes subsidiaires	IX-7
5.4	Moyens présentés tardivement	IX-8
5.5	Autres motifs de rejet	IX-8
6.	**Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires**	**IX-9**
7.	**Autorité des décisions des chambres de recours**	**IX-10**
8.	**Indication des voies de recours**	**IX-10**
9.	**Signification**	**IX-10**
Chapitre X – Recours		**X-1**
1.	**Effet suspensif**	**X-1**
2.	**Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-ci**	**X-1**
3.	**Recours formé contre la répartition des frais**	**X-1**
4.	**Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais**	**X-1**

5. Personnes admises à former un recours et parties à la procédure X-1

6. Délai et forme X-1

7. Révision préjudicielle X-2

7.1 Généralités X-2

7.2 Renvoi devant la chambre de recours X-2

7.3 Remboursement de la taxe de recours X-3

7.4 Exemples X-4
7.4.1 Aucune revendication modifiée n'est déposée avec le recours X-4
7.4.2 Dépôt, avec le recours, d'une requête principale/unique modifiée X-4
7.4.3 Requête principale et subsidiaire(s) déposées avec le recours X-6

8. Règlements de procédure des instances du second degré X-6

9. Renvoi de l'affaire à la division à l'issue d'une procédure de recours X-6

9.1 Ordres donnés par la chambre en cas de renvoi de l'affaire X-6

9.2 Conséquences pour la division X-7

Chapitre XI – Requête d'un tribunal national en vue d'obtenir un avis technique sur un brevet européen XI-1

1. Généralités XI-1

2. Etendue de l'avis technique XI-1

3. Composition et tâches de la division d'examen XI-2

3.1 Composition XI-2

3.2 Tâches XI-2

4. Langue utilisée XI-3

5. Procédure XI-3

5.1 Vérification par l'agent des formalités XI-3

5.2 Examen préliminaire XI-3

5.3 Retrait de la requête XI-4

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique XI-4

5.5 Inspection publique XI-4

5.6 Comparution devant le tribunal national XI-4

Chapitre XII – Inscription au Registre de transferts, licences et autres droits, etc. XII-1

1. Transfert de la demande de brevet européen XII-1

2. Transfert du brevet européen XII-1

3. Licences et autres droits XII-1

4. Changement de nom XII-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'article 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 E-VIII, 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 aux règles 55, 58, 59, 62bis, 63, 64(1), 71(1), 77(2), 95(2) ou 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 aux règles 14(2) et (3), 35(4), ou 142(2) et (3),

v) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. E-II, 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. E-IX, 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

Règle 113(1) et (2)

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.

2. Signification

2.1 Généralités

Art. 119
Règle 125
Règle 126

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 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 un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

2.2 Modalités de la signification

Règle 125(2) et (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, par 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

Règle 125(4)

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.

Chapitre II – Procédure orale

1. Généralités

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de l'article 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-VII, 2). 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)*

Aux termes de l'article 116(1), les parties à la procédure sont à tout moment habilitées à recourir à la procédure orale tant qu'une décision n'a pas été prononcée. Il doit notamment être fait droit à une requête en procédure orale présentée avant que la décision relative à la délivrance ou à la limitation ait été remise au service du courrier interne (cf. T 556/95 et G 12/91).

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 (cf. 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. E-II, 5).

En cas de demande conditionnelle de procédure orale, c'est-à-dire si la partie concernée a indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale seulement à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête sur le fond, une procédure orale est tenue uniquement s'il est envisagé de rendre une décision négative à l'encontre de la partie concernée.

En revanche, dans le cas d'une demande inconditionnelle de procédure orale, 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'article 97, à l'article 101 ou à l'article 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. Si la requête n'est pas expressément retirée, une procédure orale doit avoir lieu.

Il ne peut être fait droit à une requête visant à tenir une procédure orale sur un site de l'OEB autre que celui indiqué dans la citation (cf. T 1012/03).

2.1 Requête en procédure orale présentée par un opposant lorsque l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité ou est réputée non formée

Conformément à l'article 116(1), une partie ne peut recourir à la procédure orale que dans une procédure en instance. Si la division d'opposition constate que l'opposition comporte des irrégularités telles que définies à la règle 77(1), l'opposant reste quand même partie à la procédure tant que l'opposition n'est pas rejetée pour irrecevabilité. Il en va de même lorsque des irrégularités amènent à constater que l'opposition doit être considérée comme non formée (cf. D-IV, 1.4.1).

3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale

Art. 116(1)

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.

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 E-V, 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

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. *Art. 116(1)*

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. E-III, 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.

Lors des préparatifs en vue d'une procédure orale dans les procédures d'opposition, la division d'opposition doit examiner avec soin si des questions de droit délicates sont susceptibles de se poser. Elle peut alors décider de compléter la division par un examinateur juriste (art. 19(2)).

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. E-V, 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.

5.1 Conditions dans lesquelles une citation à une procédure orale peut être émise pendant l'examen quant au fond

Au début de l'examen quant au fond, il doit être établi au moins une notification quant au fond au sens de l'article 94(3) si la division d'examen est d'avis que la demande ne peut donner lieu directement à la délivrance d'un brevet. C'est seulement ensuite que la division pourra envisager l'envoi d'une citation à une procédure orale (cf. C-III, 4).

En particulier, il convient de noter que ni l'avis au stade de la recherche, établi dans le cadre de l'EESR ou d'une recherche complémentaire (ESOP), ni une opinion ou un rapport relevant de la procédure PCT (WO-ISA, SISR, IPRP ou IPER) ne constituent une notification au sens de l'article 94(3). Par conséquent, même si le demandeur y a répondu, il n'est pas possible d'envoyer une citation en tant que première notification au titre de l'examen européen quant au fond.

Une notification établie conformément à la règle 62bis ou à la règle 63 et à la règle 137(4), ainsi que des invitations émises en vertu de la règle 53(3) ou de l'article 124 et de la règle 141 ne sont pas non plus considérées à cette fin comme des notifications sur le fond émises par la division d'examen.

Dans le cadre de la procédure d'examen, lorsque le demandeur a été invité à produire une traduction du document de priorité conformément à la règle 53(3) (cf. A-III, 6.8.2 et F-VI, 3.4), aucune citation à une procédure orale ne pourra être émise jusqu'à ce que ladite traduction ait été produite ou jusqu'à ce que le délai applicable à la poursuite de la procédure en ce qui concerne le délai visé à la règle 53(3) ait expiré.

6. Citation à la procédure orale

Règle 115(1)
Art. 119

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.

La division fixe une seule date pour la procédure orale, à savoir un seul jour ou, dans certains cas particuliers, plusieurs jours consécutifs. Aucune annonce préalable de la date par téléphone ou par fax n'a lieu.

Règle 116(1)

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).

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.

Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il y a lieu de mener au cours d'une seule et même audience l'ensemble des procédures orales demandées, même si les oppositions sont fondées sur des motifs différents. En d'autres termes, il faut toujours citer toutes les parties à la procédure orale et toutes les parties peuvent prendre position sur tous les motifs invoqués.

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 1080/99, 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. JO OEB 2009, 68 et T 178/03).

Exemples de motifs sérieux en vertu desquels un changement de date de la procédure orale peut être demandé :

- existence d'une citation antérieure signifiée à la même partie pour une procédure orale dans le cadre d'une autre procédure devant l'OEB ou devant un tribunal national
  - à la même date ou
  - la veille ou le lendemain ou
  - les deux jours qui précèdent ou qui suivent, lorsque cette autre procédure orale se déroule en un lieu géographiquement distant ;
- maladie grave ;
- décès dans la famille ;
- mariage d'une personne dont la participation à la procédure orale est nécessaire ;

- service militaire ou autres devoirs civiques obligatoires ;

- voyages d'affaires ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale ;

- vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale. Dans le cas de vacances prévues mais non encore réservées, le mandataire est tenu d'indiquer les circonstances (par ex. vacances scolaires) qui s'opposent à ce que les dates de ces vacances soient modifiées.

Si les motifs invoqués par une partie pour faire reporter la procédure orale ne satisfont pas aux critères ci-dessus, la division informe les parties que la procédure orale aura lieu à la date fixée dans la citation.

On notera que dans une procédure d'opposition, notamment lorsqu'il y a plusieurs opposants, des critères plus stricts peuvent être appliqués afin d'éviter des reports en série (cf. T 1102/03).

Exemples de motifs généralement non valables :

- citation à une procédure orale devant l'OEB ou devant un tribunal national signifiée après la citation adressée dans la procédure en question ;

- charge de travail excessive.

Pour permettre une utilisation optimale des salles de réunions, les procédures orales seront également programmées les lundis et les vendredis, ces deux jours étant des jours ouvrables normaux. Le fait que les mandataires et/ou les parties doivent voyager le week-end n'est pas un motif suffisant pour changer la date d'une procédure orale. Si les circonstances le permettent, les instances du premier degré s'efforceront de faire preuve d'accommodement lorsqu'il sera demandé de retarder le début de la procédure pour permettre à une partie de voyager le jour même.

7.1 Report de la procédure orale à l'initiative de la division

Exceptionnellement, la division peut être amenée à reporter une procédure orale pour des raisons similaires à celles qui sont mentionnées ci-dessus. La procédure ne doit toutefois être reportée que si aucune solution de remplacement ne peut être trouvée.

7.2 Report de la procédure orale – durée de préavis

Le délai défini à la règle 115(1), qui est d'au moins deux mois, vaut également en cas de report, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai plus bref (cf. également E-II, 8.11.1).

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. E-II, 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.

8.2.1 Utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale ex parte ou inter partes

En règle générale, l'utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale est autorisée à condition qu'ils ne gênent pas les participants et ne soient pas utilisés pour effectuer des enregistrements sonores (cf. Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986, publié dans le JO OEB 1986, 63).

Seules des circonstances exceptionnelles peuvent amener la division à refuser l'utilisation d'un appareil électronique, par exemple si

l'appareil en question gêne le bon déroulement de la procédure orale et qu'il n'y est pas remédié malgré les avertissements de la division. Il convient de garder à l'esprit qu'il est normal pour un mandataire de compter sur des pièces enregistrées électroniquement pour défendre son affaire et qu'il peut se trouver dans une situation difficile si la division lui refuse le droit d'utiliser son ordinateur portable.

8.3 Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie

8.3.1 Vérification de l'identité et des pouvoirs des personnes participant à une procédure orale

Les mandataires agréés ne sont tenus de déposer un pouvoir que dans des cas exceptionnels (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, L.1).

Il n'est nécessaire de vérifier les pouvoirs que si une partie est représentée par une personne dont le pouvoir ne ressort pas du dossier. S'il est établi que cette personne est :

a) un mandataire agréé agissant en vertu d'une sous-délégation

b) un mandataire agréé faisant partie du même cabinet que le mandataire ayant traité à ce jour le dossier, ou

c) une personne physique (par ex. un directeur) autorisée par la loi du pays dans lequel la partie est établie à agir au nom de cette partie,

aucune autre vérification n'est nécessaire.

Cependant, si cette personne est :

a) un mandataire agréé qui n'a pas de sous-délégation et ne fait pas partie du même cabinet, et qui intervient pour la première fois dans la procédure orale, ou

b) un avocat ou un employé d'une partie qui n'est pas un mandataire agréé,

il y a lieu de procéder comme suit :

Dans le cas a), la division vérifie le dossier pour déterminer si le pouvoir de l'ancien mandataire est arrivé à expiration. Il se peut que le changement de représentation ou la cessation du mandat du mandataire précédent ait fait l'objet d'une communication électronique via le service MyFiles (cf. JO OEB 2012, 352). Si le pouvoir de l'ancien mandataire est arrivé à expiration aucune autre action n'est nécessaire. Sinon, il est demandé au mandataire concerné d'indiquer une référence à un pouvoir général tel qu'il a été inscrit, ou de déposer un pouvoir particulier.

Dans le cas b), la division demande à la personne concernée d'indiquer une référence à un pouvoir général tel qu'il a été inscrit, ou de déposer un pouvoir particulier.

Lorsqu'il manque un pouvoir, la personne concernée est invitée à produire ce pouvoir le plus tôt possible. Si cette personne n'est pas en mesure de produire tout de suite ledit pouvoir, un délai de deux mois lui est imparti pour le faire. L'absence de pouvoir et l'octroi d'un délai pour le produire doivent être consignés au procès-verbal. La procédure se poursuit normalement, mais il ne peut être prononcé de décision à l'issue de celle-ci. Dans ce cas, la décision est notifiée par écrit dès que le pouvoir manquant aura été produit. Au terme de la procédure, il convient de rappeler à la partie ou à la personne concernée qu'elle doit produire le pouvoir.

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.

8.3.2 Ouverture de la procédure orale

Dès l'ouverture de la procédure orale, l'agent qui dirige la procédure présente les parties en présence. Il fait dresser le 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. E-II, 10).

8.3.3 Arrivée tardive ou non-comparution d'une partie ou d'une personne citée

8.3.3.1 Généralités

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.

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. Ceci s'applique également en cas de retrait explicite de la requête en procédure orale, ou si une partie a fait savoir qu'elle ne comparaîtrait pas (ce qui est habituellement interprété comme équivalant à un retrait (cf. T 3/90, T 696/02 et T 1027/03)). *Règle 115(2)*

Si la division décide que la procédure orale doit avoir lieu malgré tout, c'est qu'il subsiste des objections et que celles-ci devront être examinées lors de ladite procédure. Le demandeur et/ou titulaire du brevet peut donc s'attendre à ce que les problèmes relatifs aux

requêtes présentées en réponse à la citation à la procédure orale soient traités au cours de cette procédure.

En décidant de ne pas comparaître, le demandeur et/ou titulaire du brevet choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections, et de s'en tenir aux arguments présentés dans les moyens écrits. La décision peut être prononcée à l'audience en son absence. Les principes de procédure exigent que la partie à la procédure ne soit pas prise au dépourvu par la décision.

Il convient de noter que si une partie comparaît **avant la clôture** de la procédure, elle a le droit d'être entendue.

Si une partie ne comparaît qu'**après la clôture** de la procédure, la question de la réouverture de la procédure est laissée à la discrétion de la division. La réouverture de la procédure orale est toutefois subordonnée à deux conditions :

a) la division n'a pas prononcé de décision telle que visée à l'article 97(1) ou (2), ou à l'article 101(2), ni de décision intermédiaire telle que visée à l'article 106(2) et relative au maintien du brevet tel que modifié conformément à l'article 101(3) (cf. également D-VI, 7.2.2) ou n'a pas décidé de rejeter la requête en limitation au titre de la règle 95(4).

b) toutes les parties doivent accepter la réouverture.

Art. 104(1)

Toutefois, si une requête en report de la procédure orale a été présentée (cf. E-II, 7) et que cette requête est 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).

8.3.3.2 Procédure au stade de l'opposition

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 E-II, 8.6 et E-V, 2).

Conformément à l'avis G 4/92, 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).

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 répondre aux objections de l'opposant ne saurait être considérée comme un "fait nouveau" (cf. T 133/92 et T 202/92). 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'article 123(2) et (3) (cf. T 341/92).

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 1049/93).

8.3.3.3 Procédure au stade de l'examen

La procédure orale donne au demandeur la possibilité d'exercer les droits qui lui sont conférés par l'article 113(1). Dans le cadre de la procédure d'examen, lorsqu'un demandeur a déposé des revendications modifiées avant la procédure orale, mais s'est abstenu de comparaître à cette procédure, il peut s'attendre à ce qu'une décision soit prise en son absence sur la base des objections susceptibles d'être soulevées à l'encontre de ces revendications. Il est possible de prendre une décision sur la base de faits et d'arguments déjà invoqués au cours de la procédure et/ou de nouveaux arguments que l'on peut s'attendre à voir avancés (cf. JO OEB 2008, 471).

Au stade de l'examen, la citation à la procédure orale doit inclure toutes les objections qui seront probablement analysées au cours de cette procédure et indiquer que les revendications modifiées en réponse à la notification devront être examinées au cours de la procédure orale eu égard à leur conformité avec la CBE. Cela permet de garantir que le droit du demandeur d'être entendu (art. 113(1)) est respecté et que la procédure n'est pas inutilement retardée lorsqu'un demandeur ne comparaît pas à une procédure orale.

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'article 133 et à l'article 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) :

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. Dans la mesure où aucune autre partie n'est concernée, les divisions d'examen peuvent se montrer plus souples que les divisions d'opposition.

Les parties ne sont pas considérées comme des personnes accompagnant le mandataire agréé au sens de la décision G 4/95 (cf. T 621/98). Elles ont le droit de faire un exposé lors d'une procédure orale, en vertu de leur qualité de partie à la procédure.

Si des documents sont produits lors d'une procédure orale, il incombe à la division de s'assurer que les exigences formelles telles que la lisibilité, la signature et la datation des documents sont remplies (cf. T 733/99).

8.5.1 Utilisation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur

Lors d'une procédure d'orale, un diaporama créé par ordinateur ne peut être utilisé de plein droit, mais seulement avec l'autorisation et à la discrétion de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. T 1556/06).

Il convient de veiller à ce que les présentations de diaporamas créés par ordinateur ne nuisent pas à la conduite efficace des procédures orales (par exemple en raison d'interruptions pour les préparatifs techniques de la présentation). Cela vaut pour l'usage d'autres supports visuels (par exemple tableaux de conférence, photographies).

De plus, s'agissant des diaporamas créés par ordinateur, il faut tenir compte du fait que l'OEB ne fournit pas de matériel de type ordinateur ou projecteur. Il convient donc de refuser les demandes soumises en vue d'obtenir du matériel pour la présentation d'un diaporama créé par ordinateur. Des écrans doivent toutefois être disponibles dans la plupart des salles de réunion.

8.5.1.1 Procédure d'opposition (inter partes)

Une condition préalable est que des copies de la présentation soient produites bien avant la procédure orale. Autrement dit, la règle 116

est applicable. Ces copies sont assimilées à n'importe quel moyen invoqué par écrit.

Il appartient à la division d'opposition de décider si la présentation d'un diaporama créé par ordinateur faciliterait la procédure. A cet effet, elle doit préalablement entendre les parties et établir si l'un des participants serait lésé dans le cas où elle autoriserait ou refuserait l'utilisation de cette présentation.

Elle doit trouver un juste milieu entre l'intérêt de l'orateur à défendre ses arguments de la façon la plus appropriée, et la nécessité pour la partie adverse de comprendre parfaitement les moyens invoqués et de pouvoir réellement y répondre.

Il convient d'autoriser la présentation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur s'il est beaucoup plus difficile de suivre, sans ce support visuel, les moyens invoqués par la partie concernée. Ainsi, la division d'opposition pourrait considérer que les diapositives montrant

a) la structure ou le fonctionnement d'un produit complexe, ou

b) des schémas réactionnels compliqués,

c) des formules complexes, ou

d) le fonctionnement d'un dispositif complexe

sont de nature à faciliter la discussion.

Si des copies de la présentation n'ont pas été produites en temps utile, ou si les diapositives comportent de nouveaux éléments, il peut ne pas être tenu compte de cette présentation en vertu de l'article 114(2) et de la règle 116. Dans ce cas, la division d'opposition appliquera les mêmes critères que ceux régissant l'admission des autres faits ou preuves présentés tardivement (cf. E-II, 8.6).

8.5.1.2 Procédure d'examen (ex parte)

Dans la mesure où aucune autre partie n'est concernée, les divisions d'examen peuvent se montrer plus souples que les divisions d'opposition. Les divisions d'examen doivent par conséquent envisager d'autoriser la présentation d'un diaporama créé par ordinateur même si les diapositives n'ont pas été transmises avant la procédure orale, pour autant que

a) elles estiment pouvoir traiter ces éléments produits tardivement sans prolonger excessivement la procédure. Les mêmes critères que ceux régissant les autres faits et preuves présentés tardivement sont applicables (cf. E-II, 8.6) ;

b) la salle dans laquelle la procédure orale est organisée dispose de l'équipement de base approprié (par exemple un écran) ;

c) les moyens invoqués aident à résoudre les questions examinées.

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. E-V, 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'article 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 (cf. T 117/02).

Règle 116(2)

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)).

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 (cf. T 273/04).

Règle 116(1) et (2)

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. E-V, 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 les aspects relatifs à **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.

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). Il y a également abus de procédure lorsque des requêtes sont présentées sous réserve de conditions à remplir par la division. Or, il incombe à toute partie à la procédure de présenter sa cause et de formuler ses propres requêtes (cf. T 446/00).

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent être entendues sur ces questions. 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, elle 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 Objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois pendant une procédure orale au stade de l'examen

La règle 36(1)b) dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté pour la première fois que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences relatives à l'unité (art. 82) (cf. A-IV, 1 et sous-rubriques).

Si l'objection d'absence d'unité en vertu de l'article 82 est soulevée pour la première fois pendant la procédure orale, la date de la signification du procès-verbal de cette procédure marque le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour une division obligatoire au titre de la règle 36(1)b) (cf. A-IV, 1.1.1.3). Le procès-verbal de la procédure orale doit mentionner soit que cette objection d'absence d'unité est soulevée pour la première fois, soit que c'est la première fois qu'une nouvelle objection/une objection différente d'absence d'unité est soulevée.

Il convient de noter que la signification de la citation à une procédure orale marque elle aussi le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour une division obligatoire au titre de la règle 36(1)b), à condition que l'objection d'absence d'unité soit soulevée pour la première fois dans cette citation.

8.8 Recours à la règle 137(4) pour les modifications présentées lors d'une procédure orale au stade de l'examen

Il ne sera pas émis de notification au titre de la règle 137(4) en ce qui concerne les modifications produites pendant une procédure orale (cf. H-III, 2.1.3), car la procédure en serait indûment retardée. Une demande présentée au titre de la règle 137(4) pendant une procédure orale entraînerait la suspension de la procédure pendant un mois, dans l'attente de la réponse du demandeur.

La division d'examen doit donc inviter les demandeurs à indiquer la base des modifications soumises pendant la procédure orale, avant d'admettre toute nouvelle modification dans la procédure.

Dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu'il existe de nombreuses requêtes subsidiaires dont la conformité avec les

exigences de l'article 123(2) est difficile à vérifier, et que ces requêtes ne satisfont pas à la règle 137(4), la division d'examen peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre ces requêtes en vertu de la règle 137(3), au lieu d'élever une objection au titre de la règle 137(4) (cf. H-II, 2.3 et H-III, 3.3.1.1).

8.9 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 constate qu'un élément serait brevetable si les revendications étaient limitées ou modifiées, elle devrait en aviser le demandeur 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. E-II, 8.11), 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.

8.10 Droit des autres membres de la division 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. E-III, 1.6.7.

8.11 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. E-II, 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. E-II, 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 définitif avec les parties à la procédure orale. Mais si, à titre exceptionnel, 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 raisonnablement être prévues 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.

8.11.1 Requête présentée au cours de la procédure orale et visant à différer la procédure

Les procédures orales ont pour but de mettre fin à une procédure d'examen, d'opposition ou de limitation, et la ou les parties sont censées bien s'y préparer.

En conséquence, la division doit normalement rejeter une requête présentée au cours d'une procédure orale par une partie en vue d'ajourner la procédure ou de la poursuivre par écrit.

Même s'il est nécessaire de remanier une description pour l'adapter aux revendications modifiées, le demandeur ou le titulaire du brevet est censé apporter les modifications nécessaires soit au cours de la procédure orale, soit pendant une pause.

Si la procédure orale doit être poursuivie un autre jour que celui qui a été fixé dans la citation, une nouvelle citation doit être émise en application de la règle 115(1) à moins que toutes les parties conviennent d'un délai plus bref.

9. Prononcé de la décision

Règle 111(1) et (2)

L'agent qui dirige la procédure prononce la décision en donnant lecture du dispositif (cf. également E-II, 8.11 et E-IX, 4).

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. E-X, 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 (cf. E-IX). 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) à (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.

La division doit par ailleurs veiller à ce que le résultat d'une procédure orale au stade de l'opposition soit publié en ligne dès la fin de l'audience. Si le brevet est maintenu sur la base de modifications déposées au cours de la procédure orale, ces modifications doivent également être rendues publiques.

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. E-III, 1.7)

10.1 Exigences quant à la forme

Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. *Règle 124(1)*

La personne 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.

Le procès-verbal doit être signé par l'agent chargé de l'établir et par l'agent qui a dirigé la procédure orale, mais non par les parties. Une copie du procès-verbal doit être remise aux parties. Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale. *Règle 124(3) et (4)*

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 OEB 1986, 63).

Les enregistrements sonores au cours d'une procédure orale ne doivent avoir lieu que dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple

a) s'il faut s'attendre à ce qu'un témoin soit entendu ;

b) si la procédure s'annonce complexe (par ex. en raison des faits ou du nombre de parties) ;

c) s'il faut s'attendre à des demandes de rectification du procès-verbal en raison de l'importance de l'affaire.

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 E-II, 10.3.

10.2 Langues à utiliser

Normalement, la langue à utiliser pour le procès-verbal de la procédure orale est celle de la procédure, conformément à l'article 14(3), c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle la demande a été déposée ou dans laquelle elle a été traduite. Les exceptions sont énoncées à la règle 4(6).

Les modifications apportées au texte de la description ou des revendications d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen doivent figurer au procès-verbal dans la langue de la procédure telle que définie à l'article 14(3).

Si l'exactitude du libellé est importante ou que les parties insistent sur ce point, les éléments ci-après doivent être consignés textuellement au procès-verbal dans la langue officielle utilisée au cours de la procédure orale ou, si la partie n'a pas utilisé une langue officielle, dans la langue officielle dans laquelle les interventions ont été traduites au cours de la procédure orale, conformément à la règle 4(6) :

a) les requêtes des parties,

b) les déclarations, pertinentes au plan juridique, des parties, de témoins, d'experts et de membres de la division, et

c) les formules des décisions.

En ce qui concerne les dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure, cf. E-IV, 6.

10.3 Contenu du procès-verbal

Règle 124(1)

Le procès-verbal retrace l'essentiel de la procédure orale et reproduit les déclarations pertinentes des parties ainsi que les arguments importants pour la décision, lorsqu'ils ne sont pas contenus dans les conclusions écrites des parties.

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.

Sont considérées comme des éléments essentiels 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.

Il convient de toujours éviter les formulations imprécises ou à caractère général. Il faut veiller à ce que les déclarations importantes pour la décision soient correctement consignées au procès-verbal. En cas de doute, il doit être fait lecture aux parties concernées du procès-verbal de ces déclarations avant qu'une décision ne soit rendue et prononcée. Si de nouveaux faits sont invoqués ou de nouvelles preuves produites lors de la procédure orale, il doit être précisé dans le procès-verbal qu'ils ont été examinés par la division conformément à l'article 114(1). Le procès-verbal doit également indiquer si la division, après avoir entendu les parties, en a ou non tenu compte par la suite conformément à l'article 114(2).

Les éléments suivants doivent, le cas échéant, être consignés au procès-verbal sous forme de résumé :

a) les arguments pertinents des parties,

b) l'essentiel du contenu des nouvelles requêtes éventuellement produites par les parties et

c) la présentation de l'affaire par un membre de la division.

Les requêtes finales des parties doivent être consignées au procès-verbal immédiatement avant la partie contenant la décision, ou le résultat de la procédure dans le cas où il n'est pas rendu de décision finale.

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.

10.4 Demande de rectification du procès-verbal

Si une partie à la procédure orale considère que le procès-verbal de cette procédure ne satisfait pas aux exigences de la règle 124, elle peut présenter une requête à cet effet, en proposant une rectification, le plus tôt possible après réception du procès-verbal en question.

La division d'examen/d'opposition a compétence pour statuer sur la requête (cf. T 1198/97, T 68/02 et T 231/99). En réponse à une demande de rectification, soit la division produit un procès-verbal corrigé, soit elle émet une notification indiquant que le procès-verbal contient déjà l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties, en précisant les motifs à l'appui de cette affirmation (cf. T 819/96). La notification de la division ne peut à elle seule faire l'objet d'un recours (cf. T 1198/97 et T 1063/02).

Il est laissé à l'appréciation du rédacteur du procès-verbal (et du président, qui l'authentifie) de décider ce qui est considéré comme essentiel et pertinent au sens de la règle 124(1) (cf. T 212/97). Il y a lieu de rectifier le procès-verbal lorsque celui-ci présente des irrégularités eu égard aux aspects mentionnés, par exemple s'il manque des moyens essentiels, ou des déclarations d'ordre procédural revêtant une importance similaire, ou si ces pièces sont reflétées de manière inexacte dans le procès-verbal (cf. T 231/99, T 642/97 et T 819/96).

11. Tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence

11.1 Demandes de visioconférence

11.1.1 Décisions concernant la suite à donner aux demandes de visioconférence

La tenue de procédures orales sous forme de visioconférence n'est autorisée que dans le cas d'une procédure ex parte devant une division d'examen. Elle est exclue pour les oppositions, les affaires au titre du chapitre II du PCT, et pour l'audition des témoins. Les demandes en ce sens doivent être présentées selon les modalités en vigueur pour les autres requêtes pendant une procédure en instance. Elles doivent préciser la connexion (RNIS ou IP) que le demandeur souhaite utiliser.

La division d'examen doit normalement faire droit aux demandes de procédure orale sous forme de visioconférence, sauf s'il existe des raisons particulières de les rejeter. Des motifs de rejet sont, par exemple, l'inadéquation de l'objet de la demande de brevet, le caractère très complexe de l'affaire, ou bien la nécessité d'examiner ou de traiter des échantillons ou des modèles. De plus, la demande de visioconférence peut être rejetée au motif que les salles de visioconférence ne sont pas disponibles à la date fixée pour la procédure orale.

Si la division d'examen décide de rejeter la demande de visioconférence, la partie qui a présenté cette demande doit en être informée par une notification indiquant les motifs du refus. Il n'est pas admissible de rejeter de façon purement systématique une demande de visioconférence, au motif par exemple que le système de visioconférence n'est pas techniquement fiable.

Toute demande visant à tenir un entretien ou une procédure orale sous forme de visioconférence doit être présentée le plus tôt possible, de préférence en même temps que la demande d'entretien ou de procédure orale. Dans le cas où la demande de visioconférence est présentée avant l'envoi de la citation à la procédure orale, il appartient à la division de statuer, comme indiqué plus haut. Si elle considère que l'objet de la demande de brevet est compatible avec une visioconférence, la division devrait essayer de tenir compte de cette demande lorsqu'elle recherche une date qui convienne. S'il ne peut être satisfait à la demande de visioconférence, la citation à la procédure orale en indiquera les motifs.

L'Office reçoit également des demandes provenant de déposants qui souhaitent utiliser les équipements de visioconférence de l'OEB pour organiser une procédure sur un autre site de l'OEB (par exemple lorsque le déposant est à Munich et que la procédure doit avoir lieu à La Haye). Les équipements de visioconférence de l'OEB étant destinés uniquement à un usage interne, il convient de rejeter ces demandes en se référant au point 3 de la note d'information publiée au JO OEB 2012, 354.

11.1.2 Situation juridique des procédures orales organisées sous forme de visioconférence

Les procédures orales organisées sous forme de visioconférence sont équivalentes à celles qui sont tenues de façon traditionnelle dans les locaux de l'OEB. Par conséquent, une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance (que ce soit par visioconférence ou sous une autre forme) peut être rejetée pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes (art. 116(1)). Le demandeur ne sera donc plus tenu de produire une déclaration de renonciation.

11.2 Préparation des visioconférences

11.2.1 Réservations de salles

Tous les sites disposent de salles équipées pour la visioconférence. L'agent des formalités sera chargé de procéder à la réservation, comme c'est le cas pour une procédure orale traditionnelle.

En ce qui concerne les procédures orales, les salles de visioconférence doivent en principe être réservées pour une durée minimum d'une demi-journée. Pour les entretiens, il conviendra d'indiquer l'heure du début de la visioconférence et l'heure à laquelle il est prévu de la terminer.

Il est important que l'agent des formalités communique au demandeur l'heure du début ainsi que le numéro d'appel de visioconférence, car c'est le demandeur qui, à l'heure convenue, compose le numéro pour établir la liaison de visioconférence (les

coûts de transmission étant à la charge du déposant ayant fait la demande de visioconférence).

Dans le cas des entretiens, l'heure à laquelle la réservation prend fin doit aussi être notifiée au demandeur.

11.2.2 Caméra pour documents

Chaque salle de visioconférence dispose d'une caméra pour documents qui permet de transférer une copie du document vers l'écran du demandeur. Aucune copie papier n'est produite par cet équipement. L'expérience ayant montré que les participants préfèrent avoir une trace écrite des documents, il est préférable d'envoyer les documents à chacun d'entre eux par télécopie ou par courrier électronique.

11.3 Production de pièces

11.3.1 Télécopies

Pendant la visioconférence, les participants peuvent produire des pièces au moyen de télécopies. L'examinateur ou la division d'examen peut de la même façon envoyer à son tour des documents à l'autre partie. Une copie au propre de ces moyens devra être envoyée à nouveau si la qualité du document empêche qu'il soit reproduit correctement.

Un télécopieur se trouve dans chaque salle de visioconférence.

11.3.2 Courrier électronique

Lorsqu'un entretien ou une procédure orale devant une division d'examen est organisé sous forme de visioconférence, les documents produits ultérieurement tels que visés à la règle 50 peuvent être déposés par courrier électronique (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 20 avril 2012, relative au dépôt de documents par courrier électronique lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence, JO OEB 2012, 348). Cela ne s'applique pas aux pouvoirs.

Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut être incluse dans la pièce jointe ou dans le texte du courrier électronique qui l'accompagne. La signature prend la forme d'une série de caractères ou d'une image en fac-similé. La série de caractères choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention d'authentifier le message électronique en question indique clairement le nom et la qualité de l'intervenant. Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

Les documents sont envoyés à l'adresse électronique indiquée lors de la visioconférence. Les documents de la demande qui sont modifiés doivent être déposés en tant que pièces jointes. Les pièces jointes contenant ces documents modifiés doivent être au format PDF

et respecter la norme de l'OMPI concernant le dépôt et le traitement sous forme électronique (annexe F). Lorsqu'une pièce jointe contenant ces documents modifiés n'est pas au format PDF ou ne respecte pas ladite norme de l'OMPI, qu'elle est illisible ou incomplète, la division d'examen ou l'examinateur en informe rapidement le demandeur lors de la visioconférence. S'il ne peut être remédié à ces irrégularités au cours de la visioconférence ou dans le délai fixé par la division d'examen, le document en question (ou la partie du document qui est illisible ou incomplète) est réputé(e) ne pas avoir été reçu(e).

Les autres pièces jointes peuvent être envoyées sous tout format susceptible d'être ouvert par la division d'examen ou (dans le cas d'un entretien) par l'examinateur, et d'être reproduit lisiblement, faute de quoi ces pièces seront réputées ne pas avoir été déposées.

Il n'est pas nécessaire de produire une confirmation sur papier pour les documents déposés par courrier électronique, à moins que le demandeur n'y soit invité par la division d'examen ou par l'examinateur lors de la visioconférence. En réponse à une telle invitation, la confirmation doit être produite dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne donne pas suite à l'invitation dans le délai imparti, les documents sont réputés ne pas avoir été reçus.

Tous les documents déposés par courrier électronique lors d'une visioconférence sont imprimés et joints en annexe au procès-verbal de l'entretien ou de la procédure orale, sauf dans les cas exceptionnels visés à la règle 144 et dans la Décision du Président de l'Office, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (cf. A-XI, 2.1 et Edition spéciale n°3, JO OEB 2007, J.3). Une note de confidentialité, telle qu'il en figure régulièrement dans les courriers électroniques, n'est pas considérée comme une requête visant à exclure les documents en question du dossier public. Il convient de garder à l'esprit que le dépôt par courrier électronique n'offre pas la même protection que le dépôt en ligne de l'OEB contre l'accès de tiers.

11.4 Problèmes techniques

La visioconférence commence dès que le demandeur compose le numéro. Si la visioconférence ne débute pas à l'heure prévue, la division d'examen doit contacter le mandataire ou son bureau par téléphone. Si le mandataire n'est pas joignable, ou si la liaison ne peut être établie pour des raisons techniques, il convient de mettre fin à la visioconférence et d'émettre une nouvelle citation à une procédure orale classique.

Si des problèmes techniques surviennent au point que la procédure orale sous forme de visioconférence ne puisse avoir lieu sans restriction et de façon équitable, en raison par exemple d'une interruption totale ou partielle de la communication, le droit d'être entendu pourrait être enfreint (art. 113(1)). En raison de ces

problèmes techniques, le demandeur pourrait être pris au dépourvu par les motifs figurant dans une décision défavorable, au sujet desquels il n'a pas pu prendre position. Dans ce cas, il est recommandé de mettre fin à la visioconférence et d'émettre une nouvelle citation à une procédure orale classique. Il convient de noter que l'OEB ne cherchera pas à rétablir la communication en cas de problèmes techniques, mais que le demandeur pourra être contacté par téléphone et invité à le faire.

Dans ce cas, il appartient à la division d'examen de décider si cette procédure se déroulera sous la forme d'une autre visioconférence ou d'une procédure orale classique.

11.5 Contrôle de l'identité du mandataire

Il est nécessaire de contrôler l'identité d'un mandataire lorsque celui-ci n'est pas personnellement connu d'au moins un membre de la division d'examen. Ce contrôle peut être effectué en invitant le mandataire à présenter sa carte d'identité à l'aide de la caméra pour documents, ou à en faxer une copie. Pour des raisons de protection des données, cette copie ne doit pas être versée au dossier.

11.6 Enregistrement de la visioconférence

L'enregistrement des procédures orales par les parties n'est pas autorisé (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 de procédures orales devant l'OEB, JO OEB 1986, 63). En début de visioconférence, le président doit par conséquent rappeler au demandeur ou à son mandataire qu'il est interdit d'enregistrer la visioconférence (cf. également E-II, 10.1).

Chapitre III – Instruction et conservation de la preuve

1. Instruction par les instances de l'OEB

1.1 Généralités

Art. 117
Règle 117

Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues à la règle 117, 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.

1.2 Moyens de preuve

Art. 117(1)

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. E-II, 5, E-IX, 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. E-V, 2).

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'article 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. E-III, 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. E-III, 4).

Lorsqu'il n'y a aucun doute quant au contenu des documents produits (par 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 E-III, 1.6).

Les "déclarations écrites faites sous la foi du serment" dont il est question à l'article 117(1)g) n'existent pas dans de nombreux systèmes juridiques nationaux. En lieu et place, c'est l'instrument juridique propre au droit national qui est utilisé (cf. T 558/95).

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.

Normalement, les moyens de preuve se présentant sous forme de documents restent dans le dossier. Des pièces déposées comme preuves peuvent, dans une situation exceptionnelle et sur requête motivée, être restituées sans examen, par ex. si le dépôt des pièces constitue une violation d'un accord de confidentialité, si ces pièces consistent en des déclarations faites par un tiers, et si les autres parties concernées ont approuvé la requête tendant à la restitution de ces pièces (cf. T 760/89).

1.3 Mesures d'instruction

Art. 117(2)
Règle 118 à règle 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. Aux fins de l'instruction, la division d'examen ou d'opposition s'adjoint normalement un examinateur juriste. 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'article 18(2) ou à l'article 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.

La langue à utiliser pour l'audition et le procès-verbal est régie par l'article 14(3) (langue de la procédure) et la règle 4 (dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale) ; cf. également E-II, 10.2 et E-IV.

1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction

Règle 117

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.

Art. 119

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. E-IX, 6).

1.5 Citation des parties, témoins et experts

Art. 119
Règle 118(1) et (2)

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(2)a)

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)b)

ii) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. E-III, 1.10) ;

Règle 118(2)c)

iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'OEB, dans le délai qui lui a été imparti par celui-ci, s'il est disposé à comparaître devant l'OEB (cf. E-III, 3.2.2 iii) et iv)).

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. *Règle 119(3)*

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. E-III, 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).

L'audition de témoins a normalement lieu lors de la procédure orale.

Si l'audition de témoins a lieu dans le cadre d'une procédure orale, elle peut, comme la procédure orale, être publique ou non (art. 116(3) et (4)).

Les points E-II, 8.2, 8.3, 8.9 et 8.10 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. E-III, 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 et E-II, 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. E-V, 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. E-II, 8.10. S'agissant de la formulation des questions, les considérations applicables sont les mêmes que pour les parties (cf. E-III, 1.6.7).

1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions

Règle 119(3)

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.

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. E-II, 8.10.

1.7 Procès-verbal

L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A cet égard, les considérations figurant au point E-II, 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 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. *Règle 124(2)*

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. E-II, 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

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 *Règle 121(1)*

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. E-III, 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. E-III, 1.10).

1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction

Art. 104(1) et (2)
Règle 122(1) et (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. E-III, 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'article 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

Règle 122(2)

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. E-III, 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.

1.10.2 Manque à gagner, honoraires

Règle 122(3)

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. E-III, 1.10.3). Ces indemnités ou honoraires doivent être payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts

Règle 122(4)

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 E-III, 1.10.1 et 1.10.2, cf. doc. CA/D 5/77 (Supplément au JO OEB 1/2010, 71). Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'OEB.

1.11 Modèles

1.11.1 Quand peut-on présenter des modèles ?

La CBE ne prévoit pas expressément la présentation de modèles, mais cela n'exclut pas pour autant qu'une partie à la procédure puisse présenter des modèles de sa propre initiative. Etant donné que les modèles ne font partie ni de la demande de brevet ni du brevet, ils ne peuvent être utilisés pour exposer l'invention revendiquée (art. 83).

Dans la procédure devant l'OEB, les modèles n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils sont censés contribuer à prouver la brevetabilité

d'une invention, notamment lorsqu'il s'agit de démontrer qu'un dispositif donné fonctionne effectivement ou que des avantages particuliers sont liés à son fonctionnement. Les modèles peuvent être également présentés, par exemple au cours d'une procédure d'opposition, pour illustrer l'état de la technique, en particulier une utilisation antérieure publique telle que visée à l'article 54(2). Les modèles constituent dès lors une preuve, équivalant à une descente sur les lieux au sens de l'article 117(1)f).

1.11.2 Le modèle doit-il être pris en considération ?

C'est à la division qu'il incombe de décider s'il y a lieu de procéder ou non à une mesure d'instruction consistant en une descente sur les lieux (règle 117, première phrase), c'est-à-dire s'il faut tenir compte du modèle.

Même lorsque la division confère à un modèle qui lui a été remis la qualité d'une preuve équivalant à une descente sur les lieux, l'Office n'est pas tenu pour autant de conserver cet objet. La partie intéressée devra, dans son propre intérêt, tenir le modèle disponible, même après son inspection, pour la suite de la procédure.

1.11.3 Conservation des modèles

Si la partie ne souhaite pas elle-même conserver le modèle, sa conservation par l'OEB est une question d'opportunité. La décision en la matière incombe à la division. Les modèles dont l'entreposage à l'OEB exigerait des mesures de prudence ou de protection particulière doivent toutefois être retournés immédiatement. Au demeurant, tout modèle qui a été accepté comme moyen de preuve ne sera conservé par l'OEB que s'il doit influer de façon déterminante sur une décision.

1.11.4 Traitement des modèles

Les modèles doivent être, dès leur dépôt, transmis au premier examinateur aux fins d'une décision portant sur la conservation du modèle. Les modèles ayant un intérêt pour la procédure de délivrance peuvent en avoir également pour la procédure d'opposition. Ils doivent donc être conservés jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'opposition par une décision définitive.

Il incombe à l'agent des formalités d'exécuter la décision de garder ou de renvoyer le modèle. Si la décision est de garder le modèle, l'agent des formalités l'indique sur l'étiquette. Si la décision est de le renvoyer, l'agent des formalités en informe la personne qui a présenté le modèle et inscrit la date de réexpédition sur l'étiquette.

1.12 Traitement des enregistrements vidéo

Une partie à la procédure peut demander qu'un enregistrement vidéo soit montré lors de la procédure orale. Il convient de joindre à une telle requête l'enregistrement lui-même en précisant le type d'équipement nécessaire.

Si des enregistrements vidéo sont déposés, la division détermine s'il est utile de les visionner aux fins de la procédure. Les supports de données vidéo doivent toujours être conservés lorsque la division les a inspectés.

2. Conservation de la preuve

2.1 Conditions

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. *Règle 123(1)*

2.2 Requête en conservation d'une preuve

La requête en conservation d'une preuve doit contenir : *Règle 123(2)*

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)a)*

ii) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ; *Règle 123(2)b)*

iii) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ; *Règle 123(2)c)*

iv) l'indication de la mesure d'instruction ; *Règle 123(2)d)*

v) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible. *Règle 123(2)e)*

La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve. *Règle 123(3)*

2.3 Compétence

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. *Règle 123(4)*

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.

Règle 123(4)
Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'OEB sont applicables.

Règle 123(1)
Règle 118(2)
Règle 119(3)
La date de la mesure d'instruction doit par conséquent être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet et aux autres parties en temps utile pour leur permettre de participer à l'instruction. Ils peuvent poser toutes questions pertinentes.

3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants

3.1 Coopération judiciaire

Art. 131(2)
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.

3.2 Mesures d'instruction

3.2.1 Déposition sous la foi du serment

Règle 120(3)
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.

3.2.2 Dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Règle 120(3)
Au besoin, l'instance compétente demande à l'autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du serment

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. E-III, 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. E-III, 1.5 iii)), *Règle 120(1)*

iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance a demandé, conformément au point E-III, 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 compétente ou joindre à ces commissions une traduction dans la langue de cette autorité. *Règle 150(2)*

Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé. *Règle 150(1)*

3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

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 150(5)*

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. *Règle 120(3)* *Règle 150(6)*

3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction

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. *Règle 150(7)*

3.6 Preuves réunies par une personne désignée

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 *Règle 150(8)*

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'article 54 est précisé aux points G-IV, 1 à 5 et 7, et G-V.

Les faits et les moyens de preuve présentés tardivement par les parties ne sont pris en considération que dans les limites fixées au point E-V, 2.

4.2 Types de preuves

Lors de l'appréciation des moyens présentés, il convient de faire la distinction entre faits, moyens de preuve et arguments.

Exemple :

L'opposant affirme que le préambule de la revendication 1 figure dans le document A et la partie caractérisante dans le document B (faits). Pour corroborer ses dires, il présente lesdits documents (moyens de preuve). Il fait ensuite valoir que le procédé revendiqué n'implique aucune activité inventive, car l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, serait certainement arrivé à l'objet de la revendication 1 en combinant les documents (argument).

Les moyens de preuve admissibles dans les procédures devant l'OEB ne sont pas limités à ceux mentionnés à l'article 117(1) ; par instruction au sens de l'article 117, il faut entendre la présentation ou la réunion de preuves quelles qu'elles soient, notamment le dépôt de documents.

De simples arguments ne constituent pas des preuves (cf. T 642/92).

4.3 Examen des moyens de preuve

Lorsque des moyens de preuve sont présentés, il convient tout d'abord de déterminer le fait allégué, puis de voir si celui-ci est pertinent pour la décision à prendre. Si ce n'est pas le cas, le fait invoqué n'est plus pris en considération et il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les moyens de preuve. Dans le cas où le fait

allégué est pertinent, on déterminera si le fait est prouvé ou non par les moyens de preuve avancés.

Lors de l'examen des preuves, la CBE ne contenant aucune disposition sur la manière d'évaluer le résultat de l'instruction, il convient de suivre le principe de la libre appréciation des moyens de preuve, en vertu duquel le contenu et la signification d'un moyen de preuve doivent être évalués aux fins de la procédure en tenant chaque fois compte des circonstances spéciales (par ex. date, lieu, type de preuve, position du témoin dans l'entreprise etc.).

Il découle également du principe de la libre appréciation des moyens de preuve que les instances de l'OEB sont compétentes pour évaluer de n'importe quelle manière appropriée les moyens de preuve avancés par les parties, ou pour les considérer comme secondaires ou non pertinents. En particulier, il y a lieu de déterminer au cas par cas quand tel ou tel moyen de preuve est suffisant.

Lorsqu'il s'agit de décider si des faits allégués peuvent être acceptés, la division pourra avoir recours au critère de "l'appréciation des probabilités", c'est-à-dire qu'elle fondera sa conviction sur le fait qu'un ensemble de faits est davantage susceptible d'être vrai qu'un autre. Par ailleurs, plus la question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes (cf. T 750/94). Par exemple, si une décision peut avoir pour conséquence la révocation du brevet dans une affaire portant sur un usage antérieur invoqué, les preuves disponibles doivent être examinées de manière très critique et stricte. En particulier, dans le cas d'un usage antérieur allégué pour lequel le titulaire du brevet ne disposerait, dans le meilleur des cas, que de preuves très minces pour établir qu'il n'y a pas eu d'usage antérieur, la division doit se ranger à des critères plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (cf. T 97/94).

Lorsque les parties se contredisent mutuellement, il incombe à la division de décider quelles sont les preuves les plus convaincantes. S'il n'est pas possible de déterminer qui a raison sur la base des preuves produites, on décidera selon le principe de la charge de la preuve, c'est-à-dire contre la partie sur qui reposait la charge de la preuve, mais qui n'a pas pu convaincre.

4.4 Demande de preuves

Lorsque la division fait remarquer que des arguments sont inacceptables au motif que certains faits ne sont pas prouvés, elle doit le faire en toute neutralité et objectivité.

Elle ne peut notamment :

a) exiger qu'une preuve donnée soit fournie (cf. T 474/04) ;

b) dicter le contenu d'une preuve, par ex. le texte d'une déclaration écrite faite sous serment (cf. T 804/92).

L'instruction dans les formes prévues à l'article 117 ressortit à l'appréciation de l'instance compétente et n'est ordonnée par celle-ci que si elle le juge nécessaire. L'instruction est nécessaire lorsqu'il y a lieu de prouver des faits importants pour la décision à prendre.

4.5 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 ;

iv) un employé d'une partie à la procédure peut être entendu comme témoin (cf. T 482/89). La présomption de partialité à l'encontre d'un témoin n'est pas une question d'admissibilité des preuves, mais une question d'appréciation des moyens de preuve (cf. T 443/93).

4.6 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 E-III, 4.5 (appréciation de la déposition d'un témoin) est applicable par analogie.

4.7 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.

4.8 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 IV – Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

1. Utilisation d'une des langues officielles

Règle 4(1) et (5)

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.

Une partie doit choisir sans équivoque la langue officielle qu'elle souhaite utiliser. Elle peut ensuite s'exprimer et écouter dans cette langue, sous réserve des conditions définies à la règle 4. Une partie n'a toutefois pas le droit de parler dans une langue et d'écouter dans une langue différente (cf. T 774/05).

La langue de la procédure définie à l'article 14(3) ne peut être changée, c'est-à-dire que les modifications apportées à la demande de brevet européen ou au brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure (règle 3(2)).

La division doit éviter autant que possible de recourir à des interprètes. Cette question ne se pose normalement que pour la procédure d'opposition. Les parties sont invitées à se mettre d'accord, chaque fois que possible, sur une façon de conduire la procédure orale qui évite de recourir à des interprètes. C'est pourquoi il leur est envoyé, en même temps que la citation, des informations à ce sujet.

Le cas échéant, il peut être convenu qu'il suffit de traduire à partir d'une seule langue officielle dans une autre, et non l'inverse (traduction dans un seul sens). Si une observation formulée dans une langue a manifestement été mal comprise, la division d'opposition doit se montrer disposée à la clarifier dans une autre langue. Toutefois, les membres de la division d'opposition ne doivent en aucun cas faire officiellement fonction d'interprètes.

2. Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue

Règle 4(1) et (4)

Toute partie peut également utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants, autre que l'anglais, le français ou l'allemand, à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toutefois, sous réserve de l'accord des parties et de l'OEB, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale, sans interprétation ni avis préalable.

3. Dérogations aux points 1 et 2

Règle 4(1)

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'article 104.

4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction

Règle 4(3)

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.

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'article 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'article 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 n'est 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 V – 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'article 114(1). En ce qui concerne la portée de l'examen quant au fond des faits et des preuves dans la procédure d'opposition, cf. D-V, 2. *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 (cf. G 1/91 et D-V, 2.2).

2. Moyens 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 E-II, 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, l'article 100a) 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 des 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'article 114(1) prévaut sur la possibilité qui lui est donnée par l'article 114(2) de ne pas tenir compte de faits ou de preuves (cf. T 156/84). Il convient de tenir compte cependant des limites de l'obligation de procéder à un nouvel examen des faits telles qu'exposées au point E-V, 1.2. Sinon, l'instance compétente signale dans la décision à la partie concernée, en tenant dûment compte de l'article 113(1) (cf. T 281/00), 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'article 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. 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. G 12/91).

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. E-II, 9).

2.1 Exemples généraux dans le cadre d'une procédure d'opposition

L'évaluation de requêtes présentées tardivement au cours de la procédure d'opposition est régie par la décision G 9/91 et l'avis

G 10/91 de la Grande Chambre de recours, selon lesquels l'instruction de l'opposition doit en principe être limitée au contenu de l'acte d'opposition et aux motifs invoqués pendant le délai d'opposition. Conformément à l'article 114(1), la division d'opposition peut dépasser ce cadre si le maintien du brevet est de prime abord compromis. Les principes formulés par la Grande Chambre de recours en matière de nouveaux motifs valent également pour les faits et preuves produits tardivement (cf. T 1002/92). Il y a donc lieu de ne les admettre dans la procédure que s'ils sont de prime abord pertinents, à savoir s'ils modifieraient la décision envisagée (cf. E-V, 2).

Si le titulaire d'un brevet répond à un acte d'opposition en modifiant son brevet, sa demande de modification ne peut être considérée comme déposée tardivement et doit être admise dans la procédure (règle 79(1)).

Par conséquent, si le brevet est limité par son titulaire à l'objet d'une revendication dépendante acceptée, et que l'opposant, en réaction à cette modification, présente de nouveaux faits et preuves, ceux-ci doivent en règle générale être traités comme ayant été déposés tardivement et n'être admis au titre de l'article 114(1) que s'ils sont de prime abord pertinents, car l'opposant aurait dû être préparé à ce type de modifications et transmettre les éléments nécessaires pendant le délai d'opposition de neuf mois.

Si les nouveaux faits et moyens ne sont pas de prime abord pertinents, il convient de ne pas en tenir compte, en application de l'article 114(2). Il pourrait être fait exception à cette règle lorsque le fascicule du brevet tel que délivré contenait un grand nombre de revendications dépendantes, et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'opposant qu'il les ait toutes traitées dans l'acte d'opposition.

Toutefois, si le titulaire d'un brevet apporte à un stade précoce de la procédure des modifications que l'opposant ne pouvait prévoir, par exemple en utilisant des caractéristiques exposées dans la description, l'opposant devrait avoir la possibilité de produire de nouveaux faits et preuves, voire de soumettre éventuellement un nouveau motif d'opposition et de nouveaux documents. Il y aurait lieu d'admettre ces moyens dans la procédure, les faits de la cause ayant changé. A un stade tardif de la procédure, ces modifications non prévisibles seraient régies par le critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1).

2.2 Exemples concernant les procédures orales dans le cadre d'une procédure d'opposition

Si une procédure orale est organisée, la division d'opposition envoie une citation accompagnée d'une annexe signalant les points à examiner (règle 116(1)) et contenant normalement l'avis provisoire et

non contraignant de la division (cf. D-VI, 3.2). Les situations suivantes peuvent se présenter :

a) La division ne doit accepter de nouveaux faits et preuves que s'ils sont de prime abord pertinents. De plus, si en raison de leur pertinence, de nouveaux faits et preuves sont autorisés conformément à l'article 114(1), il conviendra en tout état de cause d'admettre une demande présentée par le titulaire du brevet à l'effet d'apporter les modifications correspondantes, même si cette demande est présentée après la date limite, les faits de la cause ayant changé.

Il convient cependant de noter que, si la division conclut dans cet avis provisoire et non contraignant que les faits et preuves présentés jusque-là par l'opposant ne font pas obstacle au maintien du brevet, cela en soi ne donne pas pour autant le droit à l'opposant de faire admettre de nouveaux faits et preuves dans la procédure, même s'ils sont soumis avant la date limite fixée conformément à la règle 116(1).

Si, contrairement à l'avis provisoire formulé dans l'annexe à la citation, la division d'opposition conclut, au cours de la procédure orale, que le brevet devrait être révoqué, il y a lieu d'admettre dans la procédure une demande du titulaire visant à apporter des changements (supplémentaires) (cf. E-II, 8.6).

b) Si la division d'opposition indique dans l'annexe à la citation que le brevet sera vraisemblablement révoqué, il convient d'admettre les demandes de modification déposées avant la date limite fixée conformément à la règle 116. Si ces demandes portent sur un objet qui n'est pas couvert par les revendications du brevet délivré, les faits de la cause ont changé. Il y a donc lieu d'accepter les nouveaux faits et preuves soumis par l'opposant en réponse aux demandes précitées, même s'ils sont reçus après la date limite fixée conformément à la règle 116.

Cependant, si les modifications demandées par le titulaire du brevet concernent uniquement les revendications du brevet délivré et qu'elles sont en nombre raisonnable, les nouveaux faits et preuves invoqués par l'opposant doivent être considérés comme ayant été déposés tardivement, même s'ils ont été présentés avant la date limite. Cela signifie qu'ils ne doivent être admis que s'ils sont de prime abord pertinents. Des faits et preuves pertinents qui sont produits tardivement, par exemple des moyens qui ne sont invoqués, le cas échéant, qu'au stade de la procédure orale, peuvent donner lieu à une décision de répartition des frais (cf. D-IX, 1.2) si le titulaire du brevet en fait la demande.

c) Si, dans l'annexe à la citation, la division d'opposition indique que le brevet sera vraisemblablement révoqué, et que le titulaire du brevet répond en présentant des modifications après la date limite fixée conformément à la règle 116(1), le cas échéant au stade de la procédure orale, la division peut en principe considérer une telle requête comme ayant été produite tardivement, et appliquer le critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1) pour décider si elle l'accepte dans la procédure. En tout état de cause, la division doit envisager de faire droit à une requête qui porte sur l'objet des revendications dépendantes du brevet délivré.

Il se peut qu'une requête en instance qui aura été soumise afin de lever les motifs d'opposition ne se révèle non admissible en vertu de la CBE qu'au stade de la procédure orale. L'opposant doit toujours s'attendre à devoir discuter d'éléments fondés sur des revendications dépendantes du brevet délivré si leur nombre est raisonnable.

Cependant, si des requêtes déposées tardivement s'appuient sur un objet qui n'était pas couvert précédemment par les revendications, elles ne seront normalement pas admises, notamment dans un souci d'efficacité de la procédure. L'admission de telles requêtes pourrait entraîner un report de la procédure orale et aboutir à une décision concernant la répartition des frais.

3. Observations formulées par des tiers

Art. 115
Règle 114(1)

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'article 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Si ces observations concernent le plus souvent une absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, elles peuvent aussi porter sur la clarté (art. 84), la suffisance de l'exposé (art. 83), la brevetabilité (art. 52(2) et (3), 53 ou 57) ou des modifications inadmissibles (art. 76(1), 123(2)).

Les observations doivent être faites par écrit en anglais, français ou allemand et être dûment motivées. Les tiers qui les produisent n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. Pour formuler une observation, il est préférable d'utiliser l'interface web fournie par l'OEB (cf. JO OEB 2011, 418 et 420).

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 expressément des mesures qu'il prend en réponse à ses observations. Les résultats de l'évaluation menée par la division compétente seront toutefois brièvement mentionnés dans la

communication correspondante de l'OEB (par ex. dans une notification ou dans la communication indiquant que la délivrance est envisagée) et pourront donc être consultés par le public.

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 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 à la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique.

Chapitre VI – 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'article 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 en 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 en 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 E-VI, 1.1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à toute autre partie, 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 E-VI, 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 autres parties 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'article 133(2) (représentation obligatoire), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet *Règle 142(3)a)*

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)b)

ii) dans les cas autres que celui visé à l'article 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.

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 OEB 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 afin 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, cf. A-IV, 2.2 à 2.5 et D-VII, 4.1.

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 (cf. JO OEB 2006, 538).

Chapitre VII – 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'article 87(1) (délai de priorité) et à l'article 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 de publication) 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, 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. E-VII, 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.

Exceptionnellement, si une notification au titre de l'article 94(3) émise au stade de l'examen est accompagnée d'une invitation à produire la traduction du document de priorité (règle 53(3)), le délai imparti à la fois pour répondre à la notification et pour produire la traduction sera également d'au moins quatre mois, quel que soit le degré de gravité des objections soulevées dans la notification (cf. également A-III, 6.8.2).

Règle 70(2)

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 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. Il est à noter qu'en pareil cas, une prolongation du délai (au-delà de ces six mois) ne sera autorisée que dans des cas exceptionnels (cf. E-VII, 1.6). 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 7/83).

1.5 Effet du changement de la date de priorité

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'article 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 à 6.11).

Art. 88(2)

1.6 Prorogation d'un délai

En plus de la prorogation automatique des délais prévue à la règle 134 (cf. E-VII, 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. 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 OEB 1989, 180).

Règle 132

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. E-VII, 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'article 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

Art. 106(2)

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).

1.7 Pièces reçues tardivement

Règle 133(1)

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, DHL, Federal Express, flexpress, 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 de la Présidente de l'OEB en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, I.1). 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'article 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.

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT (situation au 1er novembre 2012) :

Andorre, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Moldova, Monténégro, Fédération de Russie, 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'article 90(2) et la règle 55 prévoient que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie, l'article 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'article 94(3)).

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes de publication n'ont pas été acquittées dans les délais (règle 82(3)), la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique précise 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). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2) ; cf. aussi E-V, 1.2).

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 E-VII, 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'article 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

Art. 121(1) et (2)
Règle 135(1) et (3)

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.

La simple présentation d'une requête tendant à recourir à la procédure orale ne revient pas à accomplir l'acte requis et ne saurait donc signifier que la poursuite de la procédure sera accordée (cf. B-XI, 8).

Règle 135(2)

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'article 121(4), et aux règles 6(1), 16(1)a), 31(2), 36(1)a) et b), 36(2), 40(3), 51(2) à (5), 52(2) et (3), 55, 56, 58, 59, 62bis, 63, 64 et 112(2).

2.2 Restitutio in integrum

2.2.1 Généralités

Art. 122(1)

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 par l'article 122(4) et la règle 136(3) peut demander à être rétabli dans ses droits. Conformément à l'article 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'article 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'article 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'article 87(1). Les conditions auxquelles doit satisfaire une telle requête sont exposées en détail à l'article 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 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, ainsi que J 31/89 et J 2/02).

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'article 122(1) dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89). 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).

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

Par "délai", il convient d'entendre une période déterminée au cours de laquelle un acte doit être accompli vis-à-vis de l'OEB. Une date déterminée, 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.

Art. 122(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 :

Règle 82(2) et (3)
Règle 88(3)
Art. 108
Art. 112bis(4)
Art. 87(1)

– le paiement de la taxe de publication 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. E-X, 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'article 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. E-VII, 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

Règle 136(1)

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'article 87(1) et à l'article 112bis(4).

Règle 136(2)

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.

2.2.6 Particularités en cas de pluralité de 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, 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. Les opposants sont parties à la procédure de restitutio in integrum (cf. T 552/02 et T 1561/05).

2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum

Règle 136(4)

L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum. La décision ne doit être motivée que s'il n'est pas donné suite à la requête, sauf dans le cadre

d'une procédure d'opposition car les opposants sont parties à la procédure de restitutio in integrum (cf. E-VII, 2.2.6).

Lorsque les conditions sont réunies pour faire droit au recours par voie de révision préjudicielle (cf. E-X, 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'article 109(2) et si les conditions sont remplies pour accorder la restitutio in integrum (cf. E-VII, 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 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352).

3.1 Recherche accélérée

Pour les demandes de brevet européen ne revendiquant pas de priorité (premiers dépôts), une recherche accélérée sera effectuée (dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt) sans qu'il soit nécessaire de présenter une requête à cet effet. Une demande ne sera toutefois considérée comme un "premier dépôt" que si le demandeur a indiqué lors du dépôt son intention de ne pas produire de déclaration de priorité à un stade ultérieur de la procédure.

En ce qui concerne les seconds dépôts (demandes de brevet européen revendiquant une priorité), il sera possible de demander une recherche accélérée lors du dépôt. Dans ce cas, l'Office mettra tout en œuvre pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible, à condition que cela soit faisable dans la pratique.

Dans les deux cas précités, la recherche accélérée ne pourra toutefois être effectuée que si les pièces de la demande produites lors du dépôt sont suffisamment complètes pour que la recherche puisse être menée à bien. La description, les revendications et les traductions éventuellement requises, ainsi que (le cas échéant) les dessins et les listages de séquences préparés conformément à la règle 30(1) devront en particulier avoir été fournis lors du dépôt. Les demandes déposées en vertu de la règle 40(1)c) et (2) (demandes contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement) et les demandes pour lesquelles des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants ont été produits conformément à la règle 56 ne pourront pas être traitées au titre de PACE.

3.2 Examen accéléré

En principe, l'examen accéléré peut être demandé par écrit à tout moment. Toutefois, dans un souci d'efficacité, il est préférable de le demander :

– lors du dépôt de la demande de brevet européen, pour autant que le demandeur requière en même temps l'examen sans condition (cf. C-VI, 3), ou

– après réception du rapport de recherche élargi et en même temps que la réponse du demandeur à l'avis accompagnant le rapport de recherche au titre de la règle 62.

Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour établir la première notification d'examen dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par la division d'examen de la demande, de la réponse du demandeur au titre de la règle 70bis ou de la requête en examen accéléré (la date la plus tardive étant retenue).

Pour les demandes euro-PCT également, l'examen accéléré peut en principe être demandé à tout moment. Toutefois, dans un souci d'efficacité, il est préférable de le demander :

– lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB, ou

– en même temps que la réponse qui doit être apportée à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou au rapport de recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 161(1).

S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré comprend l'examen quant aux exigences de forme, le rapport complémentaire de recherche européenne et/ou l'examen quant au fond, selon le cas.

Etant donné qu'une notification au titre des règles 161(1) ou (2) est émise pour une demande euro-PCT (E-VIII, 3), le traitement d'une demande euro-PCT ne commence qu'à l'expiration d'un délai de six mois, même si le traitement accéléré a été demandé au titre du programme PACE. Pour que la recherche européenne complémentaire ou l'examen puissent être entamés directement, le demandeur doit, lors de l'entrée dans la phase européenne, renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et règle 162, acquitter toutes taxes de revendication exigibles et, le cas échéant, envoyer une réponse au titre de la règle 161(1) (cf. Communiqué de l'OEB en date du 5 avril 2011, JO OEB 2011, 354).

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 de l'OEB en date du 17 mars 2008, JO OEB 2008, 221).

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 17 mars 2008, JO OEB 2008, 220).

6. Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet

6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation

Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen (cf. également C-V, 11), 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.

Règle 15

Il en va de même pour le retrait d'une désignation (cf. également A-III, 11.3.8). Le retrait de toutes les désignations a pour conséquence que la demande est réputée retirée.

Art. 79(3)
Règle 39(2) et (3)

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. F-VI, 1.4.1). Si la taxe d'examen a été acquittée, elle sera remboursée en tout ou en partie (cf. A-VI, 2.5).

Art. 87(4)

6.2 Retrait de la revendication de priorité

Le demandeur a également la possibilité de retirer la revendication de priorité (cf. F-VI, 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.

Si une telle déclaration de retrait est faite oralement au cours d'une procédure orale, il conviendra que, pendant ladite procédure, une confirmation manuscrite et signée soit produite ou que la division d'examen confirme le retrait dans le procès-verbal et lise le passage correspondant pour confirmation. Le retrait prend effet à compter de la date de la procédure orale.

6.4 Renonciation au brevet

Règle 84(1)

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, 5.1). 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).

Chapitre VIII – Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

1. Généralités

L'OEB peut être "office désigné" ou "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'article 153(1)a), l'OEB est 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 est office élu (art. 153(1)b) ; pour de plus amples détails, cf. E-VIII, 2.1.1).

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'article 151. De plus, il peut aussi agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon l'article 152 et/ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) au titre du PCT. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT :

Art. 151
Art. 152
Règle 157
Règle 158

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 est alors 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 tout en étant 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 et d'administration chargée de la recherche internationale tout en étant office désigné ;

iv) outre les cas i) - iii), le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international ; 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, par l'office autrichien, espagnol, suédois ou finlandais des brevets, ou par l'Institut nordique des brevets ;

vi) si la recherche internationale a été effectuée par un office autre que l'OEB, le demandeur peut néanmoins demander à l'OEB d'exécuter une recherche internationale supplémentaire en sa qualité de SISA.

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 et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) (règle 43bis PCT) seront établis 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.

Pour plus d'informations, notamment en ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA, d'IPEA ou de SISA, cf. la dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT".

2. L'OEB en tant qu'office désigné ou élu

2.1 Généralités

2.1.1 Introduction

Art. 153(2)

Conformément à l'article 153(2), une demande internationale pour laquelle l'OEB est 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".

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. E-VIII, 2.1.2 et 2.1.3). 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.

Le présent chapitre indique quelles sont les **différences** par rapport à la procédure décrite dans la partie A des directives, lorsque l'Office traite les demandes internationales en qualité d'office désigné ou élu. Dans un premier temps, il conviendra toutefois d'examiner certains aspects spécifiques au traitement de demandes internationales dans la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu (cf. E-VIII, 2.2, 2.3 et 2.4 ci-après).

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

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

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 conformément au 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 (délai de 31 mois) (cf. E-VIII, 2.8 et 2.5.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'article 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'article 22 ou 39 PCT, même si, au moment où la demande entre dans la phase européenne, le Bureau international n'a pas encore communiqué de copie au titre de l'article 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).

Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'article 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 (délai de 31 mois). 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)).

Lorsqu'une demande internationale a été déposée et publiée, au cours de la phase internationale, dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée dans la phase européenne, de changer la langue de la procédure en déposant une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues officielles (cf. G 4/08). En pareils cas, la langue de la procédure au sens de l'article 14(3) demeure celle dans laquelle la demande a été publiée par le Bureau international et ne saurait être modifiée.

2.1.3 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. A-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, la taxe de désignation ou la taxe d'examen 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.

Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 160(2)).

Les notifications prévues respectivement à la règle 160(2) 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 (cf. G 4/98).

Règle 162

Le cas échéant, les taxes de revendication prévues à la règle 162 doivent être acquittées dans le délai de 31 mois susmentionné. Dans la négative, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible de six mois à compter de la signification d'une notification signalant le défaut de paiement émise conjointement avec la notification visée à la règle 161. 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.

2.1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE

Art. 150(2)

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 articles 150 à 153, relatifs aux demandes internationales au titre du PCT, la procédure exposée dans les chapitres précédents de la 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.

Les modalités de l'examen quant à la forme d'une demande internationale lors de son entrée dans la phase européenne, **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 de la partie A.

2.2 Dispositions relevant du chapitre A-II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")

Les dispositions du point A-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 A-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 A-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 à 20.8 PCT).

La date de dépôt (cf. A-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. L'examen quant à la forme lors de l'entrée dans la phase européenne englobe toutes les vérifications nécessaires pour déterminer si les conditions énoncées à la règle 159 et à la règle 163 sont remplies.

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 complémentaire de recherche européenne (cf. E-VIII, 3.1).

2.3 Dispositions relevant du chapitre A-III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme")

2.3.1 Représentation

Les dispositions du point A-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 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 article 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.

2.3.2 Conditions de forme

En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, la copie de la demande communiquée à l'OEB par le Bureau international ne sera soumise qu'à un examen très limité quant aux conditions de forme puisque l'on aura généralement déterminé au cours de la phase internationale si la demande internationale a satisfait aux prescriptions du PCT relatives à la forme et au contenu.

Etant donné qu'elle est destinée à la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu, la traduction produite conformément à la

règle 159(1)a) doit satisfaire aux conditions de forme prescrites au point A-III, 3 ("Conditions de forme"). Ces conditions sont en général identiques aux prescriptions correspondantes du PCT.

2.3.3 Requête en délivrance

Le formulaire de requête prévu par le PCT correspond d'une manière générale au formulaire de requête en délivrance de l'OEB (formulaire 1001) ; doivent y être mentionnées les indications énumérées à la règle 41(2), à l'exception des points visés aux lettres e) et f) de ladite règle.

2.3.4 Désignation de l'inventeur

Règle 163(1)

Il y a lieu de se conformer aux dispositions figurant au point A-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 (délai de 31 mois), 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.

2.3.5 Revendication de priorité

Règle 17.1 et 17.2 PCT

La revendication de priorité (cf. A-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 A-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'article 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 de la règle 17.1 b) PCT, l'OEB ne peut pas lui demander de copie du document de priorité.

Règle 163(2)

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 9 août 2012, JO OEB 2012, 492, prévoyant une

exception à l'obligation de fournir une copie de la demande antérieure (cf. A-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 de la règle 17.1 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).

Si le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer, pour autant qu'il n'existe ni documents intermédiaires (publiés pendant le délai de priorité) ni documents au sens de l'article 54(3) en vertu desquels la brevetabilité de l'objet revendiqué dépendrait de la validité du droit de priorité. 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. Dans de tels cas, la demande peut toutefois être rejetée sans que le document de priorité soit présent au dossier, à condition que l'état de la technique pertinent ne soit ni un document intermédiaire, ni un document au sens de l'article 54(3), documents dont la pertinence dépend de la validité du droit de priorité. Pour de plus amples informations concernant le traitement de ces cas au cours de l'examen, cf. F-VI, 3.4.

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. A-III, 6.8 et sous-sections et 6.10).

Des dispositions relatives au rétablissement du droit de priorité (cf. A-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 lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (règle 49*ter*.2 b)i) PCT).

Il convient de souligner que l'OEB, qu'il agisse en qualité d'office récepteur ou d'office désigné ou élu, applique le critère de la "diligence requise" conformément à sa pratique au titre de l'article 122 (règle 26*bis*.3 a)i) et règle 49*ter*.2 a)i) PCT). Par conséquent, toute requête en restauration du droit de priorité à laquelle un office récepteur aura fait droit sur la base du critère de l'"inobservation non intentionnelle" sera sans effet dans une procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (règle 49*ter*.1 b) PCT).

2.3.6 Titre de l'invention

En ce qui concerne le point A-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 A-III, 7.1 et 7.2.

2.3.7 Éléments prohibés

Etant donné que des déclarations ou des éléments prohibés ne sont pas nécessairement omis en vertu de l'article 21(6) PCT, il convient d'examiner si la demande est bien conforme aux dispositions du point A-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.

2.3.8 Taxe de revendication

Le délai imparti pour le paiement de la taxe de revendication visée au point A-III, 9, est, comme indiqué au point E-VIII, 2.1.3, 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 (délai de 31 mois) (règle 162(1)).

2.3.9 Dessins

Les dispositions figurant au point A-II, 5 et A-III, 3.2 concernant le dépôt des dessins sont identiques aux dispositions correspondantes du PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait donc être nécessaire.

2.3.10 Abrégé

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

2.3.11 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 (délai de 31 mois), si le délai prévu à la règle 39(1) a expiré plus tôt (règle 159(1)d)) (cf. A-III, 11.2.5 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) et à l'article 11(3) PCT, 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 A-III, 12.

2.4 Dispositions relevant du chapitre A-IV ("Dispositions particulières")

2.4.1 Demandes divisionnaires

En ce qui concerne le point A-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 en instance, mais pas avant que cette dernière demande ne soit entrée dans la phase européenne (cf. A-IV, 1.1.1), c'est-à-dire pas avant l'expiration du délai visé à la règle 159(1) (ensemble l'article 22(1) et (3) PCT) (cf. G 1/09, point 3.2.5 des motifs), et pour autant que toute condition prévue à l'article 22(1) PCT soit remplie avant l'expiration dudit délai pour la demande concernée (cf. J 18/09). Des demandes divisionnaires peuvent par ailleurs être déposées à compter de la date à laquelle le demandeur présente une requête en traitement anticipé conformément à l'article 23(2) PCT (cf. J 18/09, point 9 des motifs). Dans un souci d'exhaustivité, il convient de préciser que les conditions énoncées à la règle 36 pour déposer une demande divisionnaire doivent également être remplies (cf. A-IV, 1). La demande divisionnaire doit être déposée dans la langue spécifiée à la règle 36(2) (cf. A-IV, 1.3.3). Afin d'éviter que la demande euro-PCT soit réputée retirée à la date de dépôt d'une demande divisionnaire, il est nécessaire que les conditions visées à la règle 159(1) CBE aient été remplies dans les délais applicables (cf. également le Guide du déposant (2e partie) - "Euro-PCT" publié par l'OEB).

2.4.2 Listages de séquences

La règle 5.2 et la règle 13*ter* PCT s'appliquent au dépôt de listages de séquences (cf. A-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-VIII, 3) utilise la possibilité offerte par la règle 13*ter*.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. (cf. l'article 4 de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 372 ainsi que le Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011 qui l'accompagne, JO OEB 2011, 376 (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). Si le listage de séquences requis est reçu après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, l'OEB, en sa qualité d'ISA, considérera qu'il a été reçu dans ce délai.

Règle 163(3)

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 de 31 mois (cf. règle 163(3) et règle 30(3)). Il n'est pas nécessaire de déposer un listage de séquences sur papier (cf. l'article 5 de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011 ; (JO OEB 2011, 372), ainsi que le Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011 qui l'accompagne (JO OEB 2011, 376)).

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

2.5.1 Publication 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. Des précisions quant aux éléments devant toujours être traduits et concernant l'exigence relative à la production d'une traduction figurent dans le Guide euro-PCT ("Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant 2e partie : Procédures PCT devant l'OEB ").

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'article 54(3) (cf. G-IV, 5.2.). 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(2)). 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'article 121 et de la règle 135(1) est présentée, et que la taxe de poursuite de la procédure est acquittée.

2.5.2 Requête en examen

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

Le délai visé à la règle 70(1) pour le dépôt de la requête en examen visée au point A-VI, 2 court à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, conformément à l'article 21 PCT. Toutefois, ce délai n'expire pas avant le délai visé à la règle 159(1)f) (délai de 31 mois). Cf. également E-VIII, 2.1.3.

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 et dans la mesure où tout rapport complémentaire de recherche requis est disponible (art. 40(2) PCT).

2.5.3 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. A-VI, 2.3, 2e paragraphe, et J 8/83). Un délai de six mois à compter de la signification de cette notification est imparti pour produire la confirmation visée à la règle 70(2) et pour répondre à l'avis qui accompagne le rapport complémentaire de recherche européenne (règle 70bis(2) et Communiqué de l'OEB en date du 15 octobre 2009, JO OEB 2009, 533).

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

Cf. A-X, 9.3 et 10.2.

2.7 Communication à l'OEB, office désigné

Art. 20(1)a) PCT
Règle 44bis.2 PCT

Conformément à l'article 20(1)a) 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'article 17(2)a) 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 E-VIII, 2.3).

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.

2.8 Suspension de la procédure devant l'OEB

Art. 23 PCT
Règle 44bis.2 PCT

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'article 22 PCT (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'article 23(2) PCT est présentée.

2.9 Traitement anticipé

Art. 23(2) et
Art. 40(2) PCT

Une requête en traitement anticipé en vertu des articles 23(2) ou 40(2) PCT peut être présentée auprès de l'OEB à tout moment avant l'expiration du délai de 31 mois (art. 22(3) PCT et règle 159(1)). Aucune formulation particulière n'est prescrite pour la requête, mais le déposant doit indiquer clairement qu'il souhaite un traitement anticipé de sa demande devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu.

Règle 159(1)

La requête n'est valable que si le déposant se conforme aux exigences énoncées à la règle 159(1) comme si le délai de 31 mois expirait à la date à laquelle il requiert le traitement anticipé. Il doit

donc acquitter la taxe de dépôt (et, le cas échéant, toute taxe additionnelle au titre de l'article 2(1), point 1bis du règlement relatif aux taxes si la demande comporte plus de 35 pages), produire une traduction (si une traduction est requise au titre de l'article 153(4)), préciser les pièces de la demande et acquitter la taxe de recherche (lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi au titre de l'article 153(7)). Les autres conditions à remplir en application de la règle 159(1) dépendent de la date à laquelle la requête en traitement anticipé est présentée, puisque les délais (ordinaires) pour acquitter la taxe de désignation (règle 39(1)) et la taxe annuelle (règle 51(1)), ainsi que pour présenter la requête en examen et acquitter la taxe d'examen (règle 70(1)) peuvent ne pas avoir encore expiré à la date de présentation de la requête en traitement anticipé. Par conséquent, si l'un de ces délais court encore à cette date (ou, en ce qui concerne la taxe annuelle, si l'échéance visée à la règle 51(1) est postérieure à cette date), la requête sera valable sans que la ou les condition(s) concernée(s) ai(en)t été remplie(s) (article 153(2) et article 11(3) PCT). Si une attestation d'exposition doit être produite au titre de la règle 159(1)h) et que cette condition n'est pas remplie, cela n'empêchera pas la requête en traitement anticipé d'être valable, mais aura une incidence sur l'état de la technique pris en considération par l'OEB dans la phase européenne.

Si une condition requise n'est pas remplie à la date de présentation de la requête, cette dernière sera valable uniquement à compter de la date à laquelle toutes les conditions requises auront été remplies.

Si toutes les conditions requises pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies à la date de présentation de la requête en traitement anticipé, la requête est valable et la demande euro-PCT sera traitée, à compter de cette date, comme une demande euro-PCT entrée dans la phase européenne en remplissant les conditions requises par la règle 159(1) dans le délai de 31 mois et sans qu'une requête en traitement anticipé ait été présentée. La phase internationale est donc close à cette date pour l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu (J 18/09, point 13 des motifs). En outre, étant donné que la présentation d'une requête valable en traitement anticipé lève l'interdiction de traitement, il n'est plus possible de se prévaloir du délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE à compter de cette date. Pour plus de détails, voir le Communiqué de l'OEB en date du 21 février 2013, JO OEB 2013, 156, et le Guide euro-PCT ("Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant 2e partie : Procédures PCT devant l'OEB ") (cf. également E-VIII, 2.4.1, 2.5.2 et 2.8).

2.10 Révision par l'OEB, office désigné

Règle 159(2)

L'OEB peut décider, conformément à l'article 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'article 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.

2.11 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.

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.

3. Notification au titre de la règle 161

3.1 Demandes pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi

Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA, elle doit faire l'objet d'un rapport complémentaire de recherche européenne au sens de l'article 153(7) (cf. B-II, 4.3, Décision du Conseil d'administration en date du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 594, Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 316 et Communiqué de l'OEB en date du 5 Avril 2011, JO OEB 2011, 354) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XI, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées au paragraphe C-III, 4.

Règle 161(2)

Dans ce cas, après l'entrée dans la phase européenne, le demandeur est rapidement invité à modifier la demande dans un délai de six mois (cf. Communiqué de l'OEB en date du 29 juin 2010, JO OEB 2010, 406, et Communiqué de l'OEB en date du 15 octobre 2009, JO OEB 2009, 533). Toutes les modifications et observations soumises dans ce délai seront prises en considération pour établir le rapport complémentaire de recherche européenne et l'avis au stade de la recherche. La recherche européenne complémentaire sera

basée sur le dernier jeu de revendications déposé avant l'expiration dudit délai et pour lequel les taxes de revendication exigibles ont été acquittées.

Le demandeur a la possibilité, mais sans y être tenu, de réagir au WO-ISA, à l'IPER ou au SISR établi par une administration autre que l'OEB, en général sous la forme de modifications et/ou d'observations présentées avec le formulaire 1200 ou à la suite d'une notification au titre de la règle 161(2). Le rapport complémentaire de recherche et l'avis correspondant seront établis en tenant compte de cette réponse, le cas échéant (cf. B-II, 4.3 et B-XI, 2).

Pour que la recherche européenne complémentaire puisse être entamée directement, sans avoir à attendre l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161(2), le demandeur peut renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(2) et 162. Aucune notification au titre de la règle 161(2) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur, outre sa renonciation, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles, le cas échéant (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 et Communiqué de l'OEB en date du 5 Avril 2011, JO OEB 2011, 354). Sinon, la notification est émise et la demande est traitée seulement à l'expiration du délai de six mois mentionné dans ces règles, même si une requête au titre du programme PACE a été présentée (cf. E-VII, 3.2).

Dans ces cas, lorsqu'il établit la première notification au cours de l'examen, l'examinateur peut être amené à prendre en considération le rapport de recherche internationale (avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) ou le rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tout rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR), tout rapport complémentaire de recherche européenne (accompagné de l'avis correspondant) établi par l'OEB (cf. B-II, 4.3) ainsi que toute réponse produite en réaction à ces rapports (cf. C-II, 3.1).

3.2 Demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi

Règle 161(1)

Si l'OEB a agi en qualité d'ISA, de SISA et/ou d'IPEA, le demandeur aura déjà reçu au cours de la phase PCT une opinion écrite de l'ISA (WO-ISA), un rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) et/ou un rapport d'examen préliminaire international (IPER). En ce qui concerne les demandes pour lesquelles une notification au titre de la règle 161 n'a pas encore été émise au 1er avril 2010 et pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne n'est pas établi (cf. B-II, 4.3 et Décision du Conseil d'administration en date du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 594), le demandeur sera tenu de répondre à la WO-ISA ou au SISR établi par l'OEB ou, le cas échéant, à l'IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Cela ne s'applique pas si des modifications ou observations ont déjà été produites et si elles peuvent être considérées comme une réponse

(sous réserve qu'il soit satisfait à certaines exigences, cf. E-VIII, 3.3.1 et 3.3.5). Le délai de réponse, non reconductible, est de six mois à compter de l'invitation visée à la règle 161(1), entrée en vigueur le 1er mai 2011. Si le demandeur ne répond pas à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER dans ce délai (en produisant des modifications et/ou des observations), la demande est réputée retirée conformément à la règle 161(1) (la poursuite de la procédure peut être requise pour cette perte de droits - cf. E-VII, 2.1). Dans tous les cas, la dernière requête en date qui figure au dossier après l'expiration du délai visé à la règle 161(1) sera prise en considération lors de l'établissement de la première notification (cf. E-VIII, 4.3.2), à condition que la demande ne soit pas réputée retirée.

La notification au titre de la règle 161(1) est émise rapidement après l'expiration du délai prévu pour l'entrée dans la phase européenne.

Pour que l'examen de la demande puisse être entamé, sans avoir à attendre l'expiration du délai de réponse de six mois, le demandeur peut renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) et 162. Aucune notification au titre des règles 161 et 162 n'est émise si, lors de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur a déjà répondu à la WO-ISA, à l' IPER ou au SISR, le cas échéant, et a acquitté les taxes de revendication. Sinon, la notification est émise et la demande est traitée seulement à l'expiration du délai de six mois mentionné dans ces règles, même si une requête au titre du programme PACE a été présentée (cf. E-VII, 3.2).

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-VIII, 4.3.

Lorsqu'une traduction du document de priorité est exigée (cf. A-III, 6.8, et F-VI, 3.4), la division d'examen ne peut envoyer l'invitation à produire cette traduction conformément à la règle 53(3) qu'après l'expiration du délai prévu à la règle 161(1) (cf. A-III, 6.8.2).

3.3 Cas exceptionnels dans lesquels aucune réponse à l'invitation au titre de la règle 161(1) n'est requise

3.3.1 Modifications ou observations produites antérieurement

Dans certains cas, même si l'OEB était l'ISA ou la SISA, le demandeur n'est pas tenu de répondre à la notification au titre de la règle 161(1). Ces exceptions sont énoncées ci-après :

i) si le demandeur a produit de nouvelles modifications et/ou observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, il recevra encore une notification au titre de la règle 161(1) mais, dans ce cas, il ne sera pas tenu d'y répondre (cependant, si les exigences de la règle 137(4) n'ont pas été remplies eu égard aux modifications déjà produites, il

est recommandé de donner les informations requises dans la réponse à la notification selon la règle 161(1) afin d'éviter une nouvelle notification au titre de la règle 137(4)).

ii) Si le demandeur a produit des modifications conformément à l'article 19 et/ou 34 PCT dans la phase internationale, que celles-ci sont maintenues lors de l'entrée dans la phase européenne et que l'OEB a établi la WO-ISA ou le SISR mais pas d'IPER (soit parce que le demandeur n'a pas sollicité d'examen préliminaire international au titre du Chapitre II, soit parce que l'IPEA était un office autre que l'OEB), ces modifications seront considérées comme une réponse à la WO-ISA ou au SISR ; le demandeur continuera de recevoir une notification au titre de la règle 161(1) dans ces cas, mais il ne sera pas tenu d'y répondre (cependant, si les exigences de la règle 137(4) n'ont pas été remplies pour les modifications déjà produites, il est recommandé de donner les informations requises dans la réponse à la notification selon la règle 161(1) afin d'éviter une nouvelle notification au titre de la règle 137(4)).

Toutefois, s'agissant des cas i) et ii) ci-dessus, cf. également E-VIII, 3.3.5. Il est à noter en outre que si des modifications ont été produites au titre de l'article 19 ou 34 PCT et ont été prises en considération lors de l'établissement d'un IPER par l'OEB agissant en qualité d'IPEA, elles ne seront pas considérées comme une réponse à l'IPER telle que requise par la règle 161(1) ; dans ce cas, le demandeur est tenu de répondre à l'IPER dans le délai de six mois prévu par la règle 161(1).

Dans les cas i) et ii) ci-dessus, aucune notification au titre de la règle 161(1) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur a explicitement renoncé à son droit de les recevoir et, le cas échéant, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 et Communiqué de l'OEB en date du 5 avril 2011, JO OEB 2011, 354).

3.3.2 WO-ISA, SISR ou IPER favorables

Lorsque la WO-ISA, un SISR ou, le cas échéant, l'IPER établi par l'OEB est favorable (conformément aux principes énoncés pour les opinions de recherche européenne sous B-XI, 3.9), le demandeur continue de recevoir une notification au titre de la règle 161(1), mais il n'est pas tenu d'y répondre. Aucune notification au titre de la règle 161(1) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur a explicitement renoncé à son droit de les recevoir et, le cas échéant, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352).

3.3.3 Notification au titre de la règle 161 émise avant le 1er avril 2010

Si la notification prévue par la règle 161 a déjà été établie avant le 1er avril 2010, il n'est pas obligatoire de répondre à la WO-ISA établie par l'OEB ou à l'IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA ; 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 établi(e) par l'OEB.

3.3.4 Réponse facultative à la notification au titre de la règle 161(1)

Dans les cas i) et ii) mentionnés au point E-VIII, 3.3.1 et dans le cas mentionné au point E-VIII, 3.3.2, le demandeur n'est pas tenu de répondre à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER établis par l'OEB (en réponse à l'invitation prévue par la règle 161(1)) ; il **peut** toutefois le faire en présentant de nouvelles modifications et/ou observations s'il le souhaite. Là encore, les exigences prévues par la règle 137(4) devraient être remplies lors du dépôt de ces modifications, afin d'éviter une nouvelle notification au titre de cette règle.

3.3.5 Indications devant figurer sur le formulaire 1200

Formulaire 1200

Dans tous les cas mentionnés au point E-VIII, 3.3.1, il importe que le demandeur indique clairement, sur le formulaire 1200, les documents qui doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande (pour de plus amples informations sur le formulaire 1200, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT"). En l'absence d'indications appropriées sur le formulaire 1200, de copies et/ou de traductions des pièces modifiées de la demande telles qu'indiquées ci-dessous, le demandeur sera tenu de répondre à l'invitation au titre de la règle 161(1).

Remarques particulières :

- Dans le cas i) mentionné au point E-VIII, 3.3.1, les observations et/ou modifications (ces dernières au titre de la règle 159(1) b)) présentées lors de l'entrée dans la phase européenne ne seront considérées comme une réponse à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER que si le demandeur indique, sur le formulaire 1200, qu'elles doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande et qu'elles ont été présentées au plus tard à la date de dépôt du formulaire 1200.

- Dans le cas ii) mentionné au point E-VIII, 3.3.1, les modifications produites au cours de la phase internationale ne seront considérées comme une réponse à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER que si le demandeur indique, sur le formulaire 1200, qu'il maintient celles-ci lors de l'entrée dans la phase européenne et s'il produit, si nécessaire, leur traduction

dans la langue de la procédure. Une copie des modifications au titre de l'article 34 PCT (non soumises à l'OEB agissant en qualité d'IPEA) sera en outre requise au plus tard à la date de dépôt du formulaire 1200.

3.4 Application de la règle 137(4)

Règle 137(4)

Si la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, et si des modifications devant servir de base à l'examen ultérieur ont été produites soit au cours du délai prévu par la règle 161(1), soit auparavant, les exigences de la règle 137(4) doivent être remplies (les modifications doivent être identifiées et leur base dans la demande telle que déposée doit être indiquée). Si le demandeur n'a pas encore satisfait à ces exigences à l'expiration du délai prévu par la règle 161(1), la division d'examen peut lui demander de fournir ces informations dans un délai d'un mois, en établissant une notification conformément à la règle 137(4). Si le demandeur ne répond pas à cette notification dans le délai, la demande sera réputée retirée (cf. H-III, 2.1 et 2.1.1). La division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) avant d'émettre une notification conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1), (2) ou (3). Il convient également de noter que des exigences analogues s'appliquent aux modifications apportées au cours de la phase internationale (règle 46.5, règle 66.8 et règle 70.2 PCT).

4. Procédure d'examen

4.1 Au moins une notification établie au stade de l'examen

Si la demande comporte encore des irrégularités après que le demandeur a répondu à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER (conformément à la règle 161(1)), la division d'examen établira au moins une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) au cours de la procédure ultérieure d'examen et étudiera la réponse du demandeur à cette notification avant d'émettre une décision ou une citation à une procédure orale.

4.2 Pas d'examen d'inventions multiples dans la phase européenne

Bien que dans la procédure au titre du chapitre II du PCT devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA, le demandeur puisse requérir l'examen d'inventions multiples dans un seul IPER s'il acquitte des taxes d'examen additionnelles (ou si l'examinateur a décidé de ne pas inviter le demandeur à acquitter des taxes additionnelles), dans la procédure européenne, l'examen portera sur une seule invention.

Règle 164(2)

Dans les cas où une objection d'absence d'unité a été soulevée dans le rapport de recherche internationale et où 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 demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale (ou, si un rapport complémentaire de recherche

européenne 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 européenne). Cela ne s'applique toutefois qu'aux inventions pour lesquelles une absence d'unité a été constatée, et non lorsque des éléments de l'objet ont été exclus de la recherche au cours de la phase internationale pour d'autres raisons (p. ex. absence de clarté, exclusion de la brevetabilité, éléments extraits de la description). Dans ces derniers cas, une recherche additionnelle telle que visée au point C-IV, 7.2 peut être nécessaire.

Règle 137(5)

Si, après réception du rapport (complémentaire) de recherche 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(5) dans la première notification émise conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(2) (cf. également F-V, 13 et H-II, 6).

4.3 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un IPER

L'examen quant au fond se déroule de la même manière que pour les demandes européennes. 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.

Art. 14(1)

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. 41 et 42 PCT

L'examen doit être conduit conformément à l'article 41 et à l'article 42 PCT qui disposent que

Règle 159(1)b)
Règle 161

i) le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai fixé conformément à la règle 78.1b) ou à la règle 78.2 PCT (cf. également règle 159(1)b) et règle 161) ; et

ii) l'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des informations relatives au contenu de tels documents.

4.3.1 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 la procédure devant l'OEB s'appuie sur ces comptes rendus 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.

4.3.2 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.

4.3.3 Prise en considération du contenu de l'IPER

Règle 161(1)
Règle 159

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 se fonde sur l'opinion exprimée dans ce rapport ainsi que, le cas échéant, sur la réponse du demandeur à celle-ci au titre de la règle 161(1) (le cas échéant, cf. E-VIII, 3). Il est possible de s'écarter de cette opinion 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), lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, lorsque le demandeur fournit des arguments convaincants, des modifications adéquates ou des preuves contraires pertinentes dans sa réponse à l'IPER au titre de la règle 161(1), ou, inversement, lorsque les modifications produites par le demandeur en réponse à l'IPER introduisent de nouvelles irrégularités.

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.

Chapitre IX – 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.

La recherche aux fins de l'article 54(3) doit être achevée avant qu'une demande ne soit rejetée.

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. Une décision peut être fondée sur des motifs figurant dans une communication émanant de l'une des parties si cette communication a été adressée à l'autre partie de sorte que cette dernière ait eu la possibilité de prendre position.

Si plus de deux mois se sont écoulés depuis l'envoi "uniquement à titre d'information", on peut considérer en règle générale qu'il y a eu possibilité suffisante de prendre position et que le principe du droit d'être entendu a été respecté (cf. T 263/93).

Si le brevet doit être maintenu sous une forme modifiée, il y a lieu de disposer d'un texte des revendications et de la description qui soit approuvé par le titulaire du brevet (cf. D-VI, 2), et le ou les opposants doivent ensuite avoir eu la possibilité de faire connaître leurs observations.

1.2 Exemples

Le droit d'être entendu recouvre non seulement le droit de prendre position, mais aussi celui de voir ces observations dûment prises en considération. Les modifications et arguments produits par une partie doivent être pris en considération et l'occasion doit être donnée à la partie de prendre position au sujet des motifs avancés par la division d'examen (cf. T 1123/04 et T 852/07). Un document ne devrait pas être cité pour la première fois dans une décision (cf. T 635/04), sauf s'il a été introduit lors de la procédure orale. L'utilisation de nouveaux

arguments dans une décision elle-même fondée sur des motifs préalablement communiqués n'est pas exclue (cf. T 268/00 et T 1557/07).

Si une chambre de recours renvoie une affaire aux fins de poursuite de la procédure, la division d'examen doit déterminer si des requêtes remontant à la procédure d'examen sont encore en instance et donner à la partie l'occasion de prendre position (cf. T 1494/05). 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'article 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.

Il n'est pas contrevenu au principe du fondement des décisions lorsque, en réponse à une notification de la division d'opposition présentant les arguments essentiels s'opposant au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, le titulaire du brevet n'apporte aux revendications que des modifications insignifiantes, de sorte que les motifs déterminants de révocation du brevet restent essentiellement les mêmes, à condition que les observations dudit titulaire aient été dûment prises en considération.

Dans un tel cas, puisque les obstacles au maintien du brevet connus du titulaire du brevet subsistent, le brevet peut être immédiatement révoqué, sans que soit notifiée de nouveau la totalité des arguments sur lesquels a été fondée la décision.

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(5) 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. E-VII, 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 conséquent, un texte modifié, proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-V, 1.1 ainsi que D-VI, 4.2 et 7.2.1) ne peut par exemple 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'article 113(2) (cf. T 234/86) ; 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. E-IX, 5.3). 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. E-II, 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

Règle 113(1)

- la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s).

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.

Lorsque, exceptionnellement, un ou plusieurs membres de la division ne peuvent signer la décision, par exemple en cas d'absence prolongée pour maladie, la décision ne peut être signée au nom de ce ou de ces membres que par un membre de la division qui a participé à la procédure orale (de préférence le président) (cf. T 243/87). Une décision écrite signée par des personnes autres que celles qui étaient présentes à la procédure orale au cours de laquelle la décision a été prononcée n'est juridiquement pas valable (cf. T 390/86).

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(5)). 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'article 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'article 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)) sous forme de copie, soit insérée dans la décision, soit jointe en annexe à celle-ci. 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 (pour plus de précisions, cf. C-V, 15).

5. Exposé des motifs

L'exposé des motifs commencera par présenter et expliciter les motifs de non-brevetabilité retenus par la division, en se référant dans chaque cas aux articles et règles concernés de la CBE.

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.

5.1 Contenu

Toutes les revendications indépendantes de la (des) requête(s) valable(s) examinée(s) au cours de la procédure doivent

normalement être traitées dans la décision. Toutefois, dans la mesure où une demande peut être rejetée pour un seul motif, il n'est pas toujours nécessaire de traiter toutes les revendications dépendantes. Néanmoins, si une revendication dépendante particulière a fait l'objet d'une discussion, les arguments utilisés devront être rapportés dans la décision.

Lorsque des requêtes supplémentaires ont été formulées mais n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, il convient de prendre position à leur sujet dans la décision de rejet de la demande. Par exemple, si une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale a été présentée dans des circonstances entraînant l'application de l'article 116(1), deuxième phrase, les motifs de rejet de la requête seront exposés dans la décision de rejet de la demande.

On évitera d'employer dans la décision des termes ou expressions vagues ou susceptibles de laisser planer le doute, tels que, "à ce qu'il semble" ou "apparemment".

5.2 Analyse des arguments présentés par les parties

Il y a lieu d'analyser avec soin tous les arguments pertinents avancés par une partie déboutée au cours de la procédure et de les réfuter entièrement dans la décision. La division doit indiquer les motifs pour lesquels elle estime qu'aucun des arguments présentés n'invalide les objections qu'elle a soulevées.

Les faits qui ne sont pas contestés ne seront que brièvement mentionnés dans la décision. Il ne sera pas nécessaire de prendre en considération dans la décision les arguments des parties qui sont manifestement étrangers aux questions traitées.

5.3 Requête principale et requêtes subsidiaires

Si, au cours de la **procédure d'examen**, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. E-IX, 3), et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, il convient, dans la décision de rejet de la demande conformément à l'article 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 (cf. C-V, 1.1). 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 normalement être rejetée conformément à l'article 97(2) (cf. C-V, 4.7 et 4.6.2). 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.

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.

5.4 Moyens présentés tardivement

Règle 116
Règle 137(3)

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 refuser des modifications au titre de la règle 137(3) (cf. T 755/96). Pour de plus amples informations sur la manière d'exercer ce pouvoir d'appréciation, cf. H-II, 2.7.

5.5 Autres motifs de rejet

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.

Comme exemple, on peut citer le cas où la demande est rejetée pour absence de nouveauté de l'objet d'une revendication donnée, la décision expliquant également pourquoi ladite revendication ne contribue pas à l'activité inventive. Il est alors indispensable que le demandeur puisse prendre position sur tous les motifs sur lesquels se fonde la décision.

Il est aussi possible de mentionner des motifs supplémentaires sur lesquels la décision n'a pas été fondée. Toutefois, ces motifs ne peuvent pas apparaître dans le texte proprement dit de la décision. Ils doivent figurer après l'exposé des motifs de la décision, sous un titre particulier, tel que "Remarques complémentaires". Ainsi, il apparaît clairement que ces motifs ne font pas partie des motifs de rejet.

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'article 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

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). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'article 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

Règle 111(2)

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 de l'article 106 à l'article 108 et de la règle 97 et de la règle 98 dont le texte doit être annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.

9. Signification

Art. 119

Les décisions sont signifiées d'office (cf. E-I, 2).

Chapitre X – 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-ci

Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition, même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

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

Art. 108

n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la 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).

En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points litigieux, cf. E-IX, 5.5, dernier paragraphe.

7.2 Renvoi devant la chambre de recours

Art. 109(2) 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. Cela signifie qu'aucun avis sur le fond ne doit être adressé par la première instance à la chambre de recours. Il conviendra de placer les notes internes concernant un recours établies par les membres de la division dans la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique et de ne pas les envoyer à la chambre de recours.

La décision de permettre la révision préjudicielle doit être signée par tous les membres de la division dès que ceux-ci sont disponibles, même si le délai de trois mois est venu à expiration.

En tout état de cause, la décision ne peut être signée que par les examinateurs ou que pour le compte des examinateurs faisant partie de la division au moment de la signature. Si un examinateur est absent pendant une longue période ou s'il a quitté le service, un nouveau membre doit venir compléter la division d'examen.

7.3 Remboursement de la taxe de recours

Règle 103(1)a)
Art. 109

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. La taxe de recours doit être remboursée, même si cela n'a pas été explicitement demandé par le requérant (cf. G 3/03).

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 pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 103(1)a) 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).

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).

7.4 Exemples

7.4.1 Aucune revendication modifiée n'est déposée avec le recours

Si le demandeur a formé un recours sans déposer de revendications modifiées, la division doit vérifier si la décision était correcte sur le fond. La révision préjudicielle ne s'impose que si la décision n'était pas correcte sur le fond. Le remboursement de la taxe de recours doit être ordonné s'il y a eu vice substantiel de procédure (cf. E-X, 7.3). S'il y a révision préjudicielle et si de nouvelles objections sont élevées, la division doit notifier ces objections au demandeur autant de fois qu'il le faut afin d'arriver à une décision finale ; cela peut inclure la tenue d'une (nouvelle) procédure orale et/ou un second rejet.

Exemple :

Le demandeur fait observer dans la lettre de recours que la division d'examen n'a pas tenu compte d'une requête en procédure orale.

En consultant le dossier, la division d'examen constate que c'est effectivement le cas : la révision préjudicielle s'impose, même si elle aboutit à un nouveau rejet après tenue de la procédure orale. La taxe de recours doit être remboursée.

7.4.2 Dépôt, avec le recours, d'une requête principale/unique modifiée

Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours. En revanche, s'il y a des doutes quant à la question de savoir si les modifications répondent aux exigences de l'article 123(2) ou si celles-ci répondent manifestement à ces exigences, la division devra vérifier si les revendications modifiées répondent au(x) motif(s) de rejet et à toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer. Dans la négative, il conviendra de ne pas accorder le révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours.

S'il est manifeste que les modifications répondent aux motifs de rejet, la révision préjudicielle doit être accordée, même si de nouvelles objections apparaissent. Cela est dû au fait que le demandeur a droit à un examen par deux instances (cf. T 219/93).

Les critères importants sont donc les suivants (cf. T 47/90)

1. le texte n'est plus le même (ou n'est plus équivalent)

2. des modifications substantielles ont été apportées.

Normalement, des modifications qui ne changent rien par rapport aux documents déjà cités dans la décision (toujours pas de nouveauté ou d'activité inventive) ne sont pas considérées comme "substantielles" au point de nécessiter une révision préjudicielle. Il incombe à l'examinateur de décider, dans chaque cas, si les modifications apportées aux revendications sont de nature telle que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base. C'est par exemple le cas lorsque l'activité inventive exige une tout autre argumentation.

Pour prendre cette décision, il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés dans la décision, mais également toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales).

Exemples :

a) Le demandeur a intégré une formulation qui lui avait déjà été suggérée par l'examinateur, les nouvelles revendications peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, mais la description doit encore être adaptée : la révision préjudicielle doit être accordée, puisqu'il a été répondu aux motifs de rejet.

b) **Rejet uniquement pour absence de nouveauté.** Les revendications modifiées sont de toute évidence nouvelles, mais dépourvues d'activité inventive. La question de l'activité inventive n'a pas été soulevée dans la décision ni dans la procédure jusqu'à ce stade : la révision préjudicielle doit être accordée.

c) **Rejet pour absence de nouveauté.** La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la revendication dépendante 3. Cette revendication avait déjà été examinée dans la décision et considérée comme non inventive : pas de révision préjudicielle.

d) **Rejet pour absence de nouveauté par rapport à D1.** La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée en soi auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence de nouveauté par rapport à D1.

e) **Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.** Les nouvelles revendications comportent une

caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 et ne nécessite pas de changements (majeurs) dans l'argumentation : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.

f) **Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.** La nouvelle revendication déposée contient cinq nouvelles caractéristiques tirées de la description, qui n'ont pas été examinées auparavant. L'examinateur note que ces caractéristiques sont certes divulguées dans D2, mais que l'argumentation relative à l'absence d'activité inventive devra être revue en profondeur : la révision préjudicielle s'impose car i) le demandeur a apporté des modifications substantielles afin de répondre aux objections élevées dans la décision et ii) l'argumentation doit être revue en profondeur.

7.4.3 Requête principale et subsidiaire(s) déposées avec le recours

La révision préjudicielle ne peut jamais être accordée sur la base d'une requête subsidiaire même si cette dernière est de nature à répondre aux motifs de la décision (cf. T 919/95).

Exemple :

La requête principale est la même que celle qui a été rejetée (requête non modifiée) mais la requête subsidiaire correspond à une suggestion de la division d'examen et serait donc admissible. Il ne peut y avoir de révision préjudicielle, car le demandeur a le droit de voir sa requête principale examinée par les chambres de recours.

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 (cf. JO OEB 2003, 89). La Grande Chambre de recours a, elle aussi, arrêté un règlement de procédure (cf. JO OEB 2007, 303).

9. Renvoi de l'affaire à la division à l'issue d'une procédure de recours

9.1 Ordres donnés par la chambre en cas de renvoi de l'affaire

Si un recours est formé contre une décision d'une division d'examen ou d'opposition, la chambre de recours peut renvoyer l'affaire à la division conformément à l'article 111(1). Dans ce cas, il y a lieu de se conformer à la formulation exacte de l'ordre donné par la chambre. Plusieurs situations peuvent se présenter :

a) L'affaire est renvoyée à la division avec ordre de délivrer un brevet ou de maintenir le brevet dans sa forme modifiée ou

limitée, sur la base du texte complet qui a été définitivement arrêté par la chambre de recours.

b) L'affaire est renvoyée à la division à charge pour celle-ci de mettre la description en accord avec les revendications dont la formulation a été définitivement arrêtée par la chambre de recours.

c) L'affaire est renvoyée à la division pour suite à donner.

9.2 Conséquences pour la division

Dans le cas a) ci-dessus, l'ordre de délivrer ou de maintenir le brevet est exécuté par l'agent des formalités. Le dossier n'est renvoyé à la division que pour lui permettre de vérifier la classification et le titre, ou d'ajouter des références à des informations techniques supplémentaires (STIN) ou les données bibliographiques relatives à de nouvelles antériorités (CDOC).

Dans le cas b) ci-dessus, dans lequel le texte des revendications a été définitivement arrêté par la chambre de recours, l'affaire est réglée, et la division ne peut plus modifier les revendications, ni autoriser le demandeur ou le titulaire à le faire, même si l'on découvre de nouveaux faits (par ex. de nouvelles antériorités pertinentes) (cf. T 113/92, deuxième paragraphe du sommaire, et T 1063/92, deuxième paragraphe du sommaire). Des corrections au titre de la règle 139 peuvent néanmoins être autorisées.

Lorsque le texte de la description est mis en accord avec le texte des revendications arrêté par la chambre de recours, les demandeurs et les titulaires de brevet devraient limiter les corrections au strict nécessaire. Les textes entièrement retapés ne devraient normalement pas être acceptés (cf. T 113/92, paragraphe 1 du sommaire).

Dans le cas c) ci-dessus, la division dont la décision a été attaquée 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 (art. 111(2)). Les documents ou faits importants nouvellement découverts doivent toutefois être pris en considération. En particulier,

a) les parties doivent obtenir la possibilité de présenter de nouvelles requêtes et

b) la division doit vérifier s'il reste des requêtes qui n'ont pas encore été examinées au cours de la procédure d'examen ou d'opposition qui a précédé la procédure de recours (par ex. des requêtes en procédure orale) - cf. le sommaire de la décision T 892/92.

Chapitre XI – 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'article 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'article 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'article 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'article 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'article 70(2) et (4).

En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les dispositions de la règle 3(3) s'appliquent (cf. A-VII, 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

Art. 2, point 20 RRT

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. 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.

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. E-XI, 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

Art. 10 RRT

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 %.

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées au point E-XI, 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'article 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 XII – 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'article 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) et (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'article 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 *Art. 71*
Art. 73
Règle 23(1)
Règle 24a) et b)

applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits (cf. E-XII, 1).

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).

Partie F

La demande de brevet européen

Sommaire

Chapitre I – Introduction 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

2.1 But de l'abrégé II-1

2.2 Contenu définitif II-1

2.3 Contenu de l'abrégé II-2

2.4 Figure publiée avec l'abrégé II-2

2.5 Liste de vérification II-2

2.6 Transmission de l'abrégé au demandeur II-3

2.7 Abrégé au stade de l'examen II-3

3. Requête en délivrance - le titre II-3

4. Description (exigences de forme) II-3

4.1 Généralités II-3

4.2 Domaine technique II-4

4.3 Etat de la technique antérieure II-4

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique II-6

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet II-7

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet II-7

4.4 Eléments étrangers au sujet II-7

4.5 Le problème technique et sa solution II-8

4.6 Règle 42(1)c) et article 52(1) II-8

4.7 Référence aux dessins dans la description II-8

4.8 Signes de référence II-9

4.9	Application industrielle	II-9
4.10	Façon de présenter la description et ordre à suivre	II-9
4.11	Terminologie	II-10
4.12	Programmes d'ordinateurs	II-10
4.13	Indications physiques, unités	II-10
4.14	Marques déposées	II-11
5.	**Dessins**	**II-11**
5.1	Forme et contenu	II-11
5.2	Qualité d'impression	II-11
5.3	Photographies	II-12
6.	**Listage de séquences**	**II-12**
6.1	Référence à des séquences exposées dans une base de données	II-12
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-13
7.5	Omission d'éléments lors de la publication	II-14
Annexe 1	**Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. F-II, 2.5)**	**II-15**
Annexe 2	**Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(10) (cf. F-II, 4.13)***	**II-16**
Chapitre III – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet		**III-1**
1.	**Exposé de l'invention suffisamment clair et complet**	**III-1**
2.	**Article 83 et article 123(2)**	**III-2**

3. Insuffisance de l'exposé III-2

4. Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention III-3

5. Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante III-3

5.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables III-3

5.2 Absence de détails bien connus III-3

5.3 Difficultés de réalisation III-4

6. Inventions concernant une matière biologique III-4

6.1 Matière biologique III-4

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique III-4

6.3 Dépôt de matière biologique III-5

6.4 Revendication de priorité III-7

6.5 Demandes euro-PCT III-8

7. Noms propres, marques et noms commerciaux III-8

8. Documents de référence III-8

9. Revendications dites "reach-through" III-9

10. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et règle 56 III-11

11. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et clarté III-11

Chapitre IV – Revendications (art. 84 et exigences de forme) IV-1

1. Généralités IV-1

2. Forme et contenu des revendications IV-1

2.1 Caractéristiques techniques IV-1

2.2 Présentation en deux parties IV-1

2.3	Cas où la présentation en deux parties est inappropriée	IV-2
2.3.1	Cas où la présentation en deux parties doit être évitée	IV-3
2.3.2	Présentation en deux parties "s'il y a lieu"	IV-3
2.4	Formules et tableaux	IV-4
3.	**Types de revendications**	**IV-4**
3.1	Catégories	IV-4
3.2	Nombre de revendications indépendantes	IV-4
3.3	Objection au titre de la règle 43(2) ou de la règle 137(5)	IV-6
3.4	Revendications indépendantes et revendications dépendantes	IV-7
3.5	Disposition des revendications	IV-8
3.6	Objet d'une revendication dépendante	IV-9
3.7	Présence de variantes dans une revendication	IV-9
3.8	Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie	IV-9
4.	**Clarté et interprétation des revendications**	**IV-10**
4.1	Clarté	IV-10
4.2	Interprétation	IV-11
4.3	Discordances	IV-11
4.4	Formulations générales, "esprit" de l'invention	IV-13
4.5	Caractéristiques essentielles	IV-13
4.5.1	Objections découlant de l'absence de caractérisques essentielles	IV-13
4.5.2	Définition des caractéristiques essentielles	IV-13
4.5.3	Généralisation de caractéristiques essentielles	IV-14
4.5.4	Caractéristiques implicites	IV-14
4.5.5	Exemples	IV-14
4.6	Termes ayant un sens relatif	IV-15
4.7	Termes tels que "environ" et "approximativement"	IV-15

4.8	Marques	IV-15
4.9	Caractéristiques facultatives	IV-16
4.10	Résultat recherché	IV-16
4.11	Paramètres	IV-16
4.12	Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention	IV-17
4.13	"dispositif pour ..." , "procédé pour ...", etc.	IV-18
4.14	Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet	IV-19
4.15	Le terme "dans"	IV-20
4.16	Revendications d'utilisation	IV-21
4.17	Références à la description ou aux dessins	IV-22
4.18	Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications	IV-23
4.19	Signes de référence	IV-23
4.20	Limitations négatives (par exemple des disclaimers)	IV-24
4.21	Sens des termes "comprendre" et "consister en"	IV-25
4.22	Définition d'une pathologie en termes fonctionnels	IV-25
4.23	Revendications de large portée	IV-25
4.24	Ordre des revendications	IV-26
5.	**Concision et nombre des revendications**	**IV-26**
6.	**La description, fondement de la revendication**	**IV-27**
6.1	Généralités	IV-27
6.2	Niveau de généralisation	IV-27
6.3	Objection d'absence de fondement	IV-27
6.4	Absence de fondement et exposé insuffisant	IV-29
6.5	Définition en termes fonctionnels	IV-30

6.6 Fondement des revendications dépendantes IV-30

Annexe Exemples de caractéristiques essentielles IV-32

Chapitre V – Unité d'invention V-1

1. Généralités V-1

2. Eléments techniques particuliers V-1

3. Produits intermédiaires et produits finals V-3

4. Variantes V-4

5. Groupement de type Markush V-4

6. Eléments individuels dans une revendication V-5

7. Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori" V-5

8. Démarche de l'examinateur V-6

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité V-6

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications V-7

9. Revendications dépendantes V-7

10. Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche V-7

11. Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond V-8

11.1 Principes généraux V-8

11.2 Objections liées à des inventions qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche V-8

11.3 Réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité V-8

12. Revendications modifiées V-9

13. Demandes euro-PCT V-9

13.1 Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire V-9

13.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée V-10

13.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER) V-11

13.4 IPER restreint V-11

14. Liens entre la règle 43(2) et l'article 82 V-11

Chapitre VI – Priorité VI-1

1. Le droit de priorité VI-1

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen VI-1

1.2 Date de priorité VI-1

1.3 Priorité valablement revendiquée VI-1

1.4 Première demande VI-2

1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande VI-3

1.5 Priorités multiples VI-4

2. Détermination de la date de priorité VI-5

2.1 Examen de la validité du droit de priorité VI-5

2.2 Même invention VI-6

2.3 Revendication de priorité non valable VI-7

2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples VI-7

2.4.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée : VI-7

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne : VI-7

2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions VI-8

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'article 87(1) VI-8

3. Revendication de priorité VI-9

3.1 Généralités VI-9

3.2	Déclaration de priorité	VI-9
3.3	Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité)	VI-9
3.4	Traduction de la demande antérieure	VI-10
3.5	Abandon de la revendication de priorité	VI-12
3.6	Restitutio in integrum quant au délai de priorité	VI-12

Chapitre I – Introduction

Une demande de brevet européen doit satisfaire non seulement aux exigences en matière de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application industrielle et exclusions de la brevetabilité) mais aussi à un certain nombre d'autres conditions, qui concernent notamment le fond, comme l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83), la clarté des revendications (art. 84) et l'unité de l'invention (art. 82), ou qui relèvent davantage de la forme, comme la numérotation des revendications (règle 43(5)) et la forme des dessins (règle 46). Ces conditions sont traitées dans la présente partie F.

La partie F porte également sur les exigences liées au droit de priorité. En effet, bien que cet aspect ne soit généralement examiné que dans le cas où il a une incidence potentielle sur la brevetabilité (cf. G-IV, 3), il est néanmoins apprécié indépendamment des questions de brevetabilité.

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'article 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 F-IV. Le point v) sera examiné en premier lieu.

2. Abrégé

2.1 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)*

2.2 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. B-X, 7i)). 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 B-X, 7i), 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)*

2.3 Contenu de l'abrégé

L'abrégé doit :

Règle 47(1) i) mentionner le titre de l'invention,

Règle 47(2) 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 compréhension claire 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(3) v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots, et

Règle 47(4) 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.

2.4 Figure publiée avec l'abrégé

Règle 47(4) 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 soient remplies les conditions énoncées au point F-II, 2.3. 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. B-X, 7).

2.5 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 (F-II, annexe 1).

2.6 Transmission de l'abrégé au demandeur

Le contenu définitif de l'abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne (cf. B-X, 7 i)). *Règle 66*

2.7 Abrégé au stade de l'examen

L'abrégé est traité, d'une façon générale, aux points F-II, 2.1 à 2.6. *Art. 85*
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. 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 (cf. A-III, 7.1). 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 (et éventuellement pendant la recherche, cf. B-X, 7ii)), 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 (exigences de forme)

4.1 Généralités

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. *Art. 83* *Règle 42*

L'"homme du métier" est considéré à cette fin comme étant le praticien qualifié dans le domaine pertinent, 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). 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). 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'article 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. F-IV, 2.2).

En principe, le demandeur doit citer dans la description l'état de la technique le plus proche dont il a connaissance. Il se peut que l'état de la technique le plus proche cité par le demandeur ne soit pas l'état de la technique le plus proche qui existe pour l'invention revendiquée. C'est pourquoi les documents cités dans la demande telle que déposée ne décrivent pas nécessairement les innovations connues les plus proches de l'invention revendiquée, mais sont en fait susceptibles de représenter un état de la technique plus éloigné.

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). 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'article 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'article 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'article 83, concernent l'invention (cf. aussi H-IV, 2.1). De plus, des documents pertinents de l'état de la technique qui n'étaient pas mentionnés dans la demande initiale peuvent être cités ultérieurement dans la description, même si le demandeur en avait connaissance à la date du dépôt (cf. T 2321/08 et H-IV, 2.3.7).

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. H-V, 2.2).

Le demandeur peut citer dans sa demande des documents relatifs à des connaissances techniques générales (état de la technique antérieure qui ne traite pas du même problème technique et n'est pas nécessaire pour compléter l'exposé de l'invention revendiquée). Les citations de ce type concernent en règle générale des tests bien connus de mesure de certains paramètres cités dans la description ou des définitions de termes qui ont une signification précise et sont utilisés dans la demande. D'une façon générale, ces citations ne sont pas pertinentes pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée, sauf si elles contiennent par exemple des informations pertinentes que le demandeur ne mentionne pas dans la description.

Généralement, il ne sera pas demandé de citer un état de la technique qui ne présente un intérêt qu'au regard des revendications dépendantes. Si le demandeur déclare qu'un objet, qui était présenté tout d'abord comme appartenant à l'état de la technique, ne constitue qu'un "état de la technique interne", cet état de la technique ne pourra servir pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, mais l'objet en question pourra néanmoins être maintenu dans la description, sous réserve qu'il soit précisé clairement qu'il s'agit d'un "état de la technique interne".

Art. 54(3)

Si l'état de la technique pertinent est une autre demande de brevet européen telle que définie à l'article 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. G-IV, 6). Il est nécessaire de mentionner explicitement que ce document relève de l'article 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. G-VII, 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. G-IV, 5.2).

Art. 54(4) CBE 1973

S'agissant des dispositions transitoires concernant l'applicabilité de l'article 54(4) CBE 1973, cf. H-III, 4.2.

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique

Pour citer un document ou introduire des références, les demandeurs comme les examinateurs doivent utiliser des codes qui permettent de retrouver facilement les références. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser de façon cohérente le format présenté dans les normes de l'OMPI :

i) pour la littérature non-brevet la norme ST.14 de l'OMPI (recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet),

ii) pour la littérature brevet (demandes, brevets et modèles d'utilité) : pour le code du pays composé de deux lettres, la norme ST.3 de l'OMPI (norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des Etats, autres entités et organisations intergouvernementales), pour les symboles indiquant la nature du document, la norme ST.16 de l'OMPI (code normalisé recommandé pour l'identification de différents types de documents de brevet).

Les normes de l'OMPI ST.14, ST.3 et ST.16 peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMPI.

Il n'est toutefois pas nécessaire de rectifier les codes utilisés qui s'écartent de ces normes tant que le(s) document(s) cité(s) peu(ven)t être retrouvé(s) facilement.

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet

i) Exemple de citation d'une monographie :

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London : Sweet et Maxwell, 1973, vol. 2, pages 138 à 192.

ii) Exemple de citation d'un article de périodique :

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level, IBM tech. dis. bull. octobre 1974, vol. 17, n° 5, pages 1344, 1345.

iii) Exemples de citation des abrégés qui n'ont pas été publiés avec le document correspondant :

Chem. abstr., vol. 75, n° 20, 15 novembre 1971 (Columbus, Ohio, USA), page 16, colonne 1, abrégé n° 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue, 'Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.).

Patent Abstracts of Japan, vol. 15, n° 105 (M-1092), 13 mars 1991, JP 30-02404 A (FUDO).

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet

i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28 mai 1975 (28.05.75), colonne 4, lignes 3 à 27.

ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.08.91, page 1, abrégé.

4.4 Eléments étrangers au sujet

Règle 48(1)c)

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 F-III, 8 et F-IV, 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 pas insister sur l'exclusion de telles données superflues à moins qu'elles ne soient trop longues (cf. F-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 F-II, 7.3, est autorisée. En ce qui concerne les modifications et les ajouts apportés à l'énoncé d'un problème, cf. H-V, 2.4.

4.6 Règle 42(1)c) et article 52(1)

Règle 42(1)c)

S'il est décidé qu'une revendication indépendante définit une invention brevetable au sens de l'article 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).

4.7 Référence aux dessins dans la description

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 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'article 57 (cf. G-III, 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. G-III, 4).

4.10 Façon de présenter la description et ordre à suivre

Règle 42(2)

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.

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.

4.11 Terminologie

Règle 49(11)

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.

4.12 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.

4.13 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, 1999/103/CE du 24 janvier 2000 et 2009/3/CE du 11 mars 2009 (cf. F-II, annexe 2). Toute valeur ne répondant pas à

cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs exprimées selon le système d'unités impériales (par exemple "inch/pound") ou dans des unités ayant un caractère local (par exemple la pinte) 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.

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

4.14 Marques déposées

Il appartient au demandeur de veiller à ce que les marques déposées soient indiquées comme telles dans la description. Consulter le point F-IV, 4.8 pour l'appréciation de la clarté de revendications se référant à une marque (art. 84), et le point F-III, 7 en ce qui concerne les conséquences qui découlent de références à des marques pour la suffisance de l'exposé (art. 83).

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-IX), 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

En ce qui concerne la présentation de photographies, cf. A-IX, 1.2. 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'article 123(2) est évident. Dans un tel cas, les photographies de qualité insuffisante sont acceptées pour la reproduction.

6. Listage de séquences

En ce qui concerne la présentation de listage de séquences en général, cf. A-IV, 5.

6.1 Référence à des séquences exposées dans une base de données

La demande peut se référer à une séquence biologique comprise dans l'état de la technique, en mentionnant seulement le numéro d'ordre de la séquence ainsi que son numéro de version ou de mise à jour dans une base de données accessible au public, sans présenter la séquence proprement dite dans un listage conforme à la norme ST.25 de l'OMPI ou dans aucun autre format.

Comme dans ce cas, la séquence est déjà accessible au public, le demandeur n'est pas tenu de fournir un listage des séquences (cf. J 8/11). Si la base de données et/ou les séquences en question n'est/ne sont pas identifiée/ées intégralement et sans ambiguïté, les séquences ne sont pas exposées de façon suffisante au sens de l'article 83 et ne peuvent pas être versées à la demande pour compléter l'exposé de l'invention sans contrevenir à l'article 123(2) (cf. F-III, 2).

Si les séquences insuffisamment exposées ne constituent pas des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée, l'examinateur ne soulèvera pas normalement d'objection. En revanche, si ces séquences constituent des caractéristiques essentielles d'au moins une partie de l'objet revendiqué, cela entraîne des problèmes concernant la suffisance de la divulgation initiale au titre de l'article 83, étant donné que la nature des séquences ne peut être déduite clairement de la référence incomplète ou ambiguë à la base de données.

Une séquence biologique serait par exemple considérée comme une caractéristique essentielle de l'invention dans le cas d'une méthode de diagnostic utilisant une séquence particulière d'acides nucléiques ou d'un produit fabriqué par un procédé biochimique utilisant une enzyme avec une séquence particulière d'acides aminés. Une référence serait par exemple ambiguë si le numéro d'ordre d'une protéine spécifique dans la base de données du Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire était cité sans indication du numéro de la version ou du numéro de mise à jour de la base de données, alors que plusieurs numéros renvoient à différentes séquences de la protéine.

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 G-II, 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)*

En ce qui concerne les questions de brevetabilité liées à cet aspect, cf. G-II, 4.1 et ses subdivisions.

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

La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il convient de noter, cependant, que la règle 48 (1) c) 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 F-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 F-III, 8). *Règle 48(1)c)*

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

Règle 48(2) et (3)

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.

Annexe 1
Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. F-II, 2.5)

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).

Annexe 2
Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(10) (cf. F-II, 4.13)*

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 dérivée de température dans le cas de la température Celsius

1.2 Unités SI dérivées
1.2.1 Règle générale pour les unités SI dérivées
1.2.2 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

* 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, 1999/103/CE du 24.01.2000 et 2009/3/CE du 11.03.2009.

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

1.1 Unités SI de base

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Courant électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	mole	mol
Intensité lumineuse	candela	cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes :

– Unité de longueur
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde

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

– Unité de temps
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.

Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants : 0,00015576 mole de ^{2}H par mole de ^{1}H, 0,0003799 mole de ^{17}O par mole de ^{16}O et 0,0020052 mole de ^{18}O par mol de ^{16}O.

– 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 x 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 dérivée 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 Unités SI dérivées

1.2.1 Règle générale pour les unités SI dérivées

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.2 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur	Unité		Expression	
	Nom	Symbole	en d'autres unités SI	en unités SI de base
Angle plan	radian	rad		$m.m^{-1}$
Angle solide	stéradian	sr		$m^2.m^{-2}$
Fréquence	hertz	Hz		s^{-1}
Force	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
Pression, contrainte	pascal	Pa	$N.m^{-2}$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Energie, 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	$A.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2$

Grandeur	Unité		Expression	
	Nom	Symbole	en d'autres unités SI	en unités SI de base
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	cd
Eclairement lumineux	lux	lx	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd$
Activité d'un radionucléide	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma, indice de dose absorbée	gray	Gy	$J.kg^{-1}$	$m^{2}.s^{-2}$
Equivalent de dose	sievert	Sv	$J.kg^{-1}$	$m^{2}.s^{-2}$
Activité catalytique	katal	kat		$mol.s^{-1}$

(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 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 de l'annexe 2 (F-II) s'appliquent aux unités et symboles figurant dans le présent tableau.

2. Unités définies à 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 de l'annexe 2 (F-II) 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 de l'annexe 2 (F-II) 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 de l'annexe 2 (F-II) 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 – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

1. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

Règle 42(1)e)
Art. 83

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'article 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. Il convient toutefois de tenir compte des faits et moyens de preuve 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 F-IV, 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). Dans ce contexte, l'"intégralité du domaine revendiqué" désigne fondamentalement tout mode de réalisation entrant dans le champ d'une revendication, même s'il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure limitée, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent (cf. T 226/85 et T 409/91).

Eu égard à l'article 83, une objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves, étayées par des faits vérifiables (cf. T 409/91 et T 694/92). Si, dans les circonstances propres au dossier, 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. F-III, 4).

Art. 83
Règle 42(1)c) et e)

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'article 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.

Règle 63

Si une partie seulement de l'objet revendiqué de la demande est considérée comme suffisamment exposée au sens de l'article 83, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate, une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5 et 6.1).

2. Article 83 et article 123(2)

Art. 83
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'article 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. F-IV, 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. F-IV, 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'article 123(2), qui prévoit que les modifications ne peuvent pas avoir pour 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. H-IV, 2.1 ; cf. également H-V, 2.2). 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.

3. 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'article 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'article 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'article 83, mais également de l'article 52(1), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. G-III, 1).

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

S'il existe de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention telle que décrite, il incombe au demandeur ou au titulaire du brevet de prouver cette possibilité ou du moins d'en démontrer le caractère plausible. Dans une procédure d'opposition, 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, cf. par ailleurs F-III, 3.

5. Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

5.1 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 ou signalées comme faisant partie des informations générales non comprises dans l'invention (cf. F-IV, 4.3iii)), à la demande de la division, 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.

5.2 Absence de détails bien connus

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que l'exposé soit clair et complet, que le fascicule 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 (cf. également à ce propos F-III, 1 et F-IV, 4.5).

5.3 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 la description 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.

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'article 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 une autorité de dépôt habilitée et qu'elle est accessible au public sans restriction (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). 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 sans restriction à une date antérieure, du fait de son dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, conformément à la règle 33(6) (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). 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 F-III, 3 et G-II, 5.5).

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 G 2/93 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 (cf. A-IV, 4.1 pour des précisions concernant les cas dans lesquels le document visé à la règle 31(1)d) est requis).

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'article 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) à c). Comme au paragraphe précédent, la matière biologique ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'article 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.

6.4 Revendication de priorité

Une demande peut revendiquer la priorité d'une demande antérieure eu égard à la matière biologique non accessible mentionnée au point F-III, 6.1. Dans ce cas, l'invention n'est considérée comme exposée dans la demande antérieure aux fins de la revendication de priorité au titre de l'article 87(1) que si le dépôt de la matière biologique a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande antérieure et qu'il satisfait aux exigences du pays où la demande antérieure a été déposée. Il est en outre nécessaire que la demande antérieure fasse référence à ce dépôt dans une mesure permettant son identification. Lorsque les dépôts de la matière biologique auxquels il est fait référence dans la demande de brevet européen et dans la demande

fondant la priorité ne sont pas les mêmes, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'identité entre les deux matières biologiques, si l'OEB le juge nécessaire (cf. également Communiqué de l'OEB du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498).

6.5 Demandes euro-PCT

Les demandes internationales relatives à la matière biologique non accessible susmentionnée et désignant ou élisant l'OEB doivent satisfaire à la règle 13bis PCT ensemble la règle 31. Par conséquent, pour que la matière soit suffisamment exposée, le dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée doit être effectué à la date de dépôt international au plus tard, les informations pertinentes doivent être fournies dans la demande et les indications nécessaires être transmises comme requis pendant la phase internationale (cf. également Communiqué de l'OEB du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498).

7. 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'article 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", chenille "Caterpillar"), leur emploi est autorisé sans qu'il soit nécessaire de spécifier davantage le produit qu'ils désignent. Cf. F-IV, 4.8 pour l'appréciation de la clarté de revendications se référant à une marque (art. 84).

8. 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. F-II, 4.3 et 4.4, et H-IV, 2.3.7).

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'article 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'article 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'article 65. *Art. 65*

De tels éléments essentiels ou de telles caractéristiques essentielles ne peuvent toutefois être intégrés dans la description que si les conditions visées au point H-IV, 2.3.1 sont remplies. 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'article 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 énoncées au point H-IV, 2.3.1 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'article 54(3).

9. Revendications dites "reach-through"

Dans certains domaines techniques (par exemple biotechnologie, pharmacie), des cas se présentent où :

i) l'un des éléments suivants et son utilisation dans une méthode de criblage ont été définis comme étant l'unique contribution à l'état de la technique :

- un polypeptide
- une protéine
- un récepteur
- une enzyme, etc., ou

ii) un nouveau mécanisme d'action d'une telle molécule a été défini.

Il se peut que de telles demandes contiennent des revendications dites "reach-through", autrement dit des revendications portant sur un composé chimique (ou l'utilisation de ce composé) défini seulement en des termes fonctionnels, eu égard à l'effet technique qu'il exerce sur l'une des molécules ci-dessus.

Des exemples classiques de telles revendications seraient "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A]" ; "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A], en vue d'une utilisation thérapeutique" ; "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A], en vue d'une utilisation dans le traitement de la maladie Y, la description indiquant que le polypeptide X est impliqué dans la maladie Y.

Conformément à l'article 83 et à la règle 42(1)c), toute revendication doit exposer suffisamment la solution apportée au problème technique. Une définition fonctionnelle d'un composé chimique (revendication dite "reach-through") couvre tous les composés ayant l'activité ou l'effet spécifié dans la revendication. Isoler et caractériser tous les composés potentiels (par exemple agonistes/antagonistes) sans avoir une indication claire quant à leur identité (cf. F-III, 1), ou vérifier si chaque composé connu ou à synthétiser a cette activité, et voir s'il tombe sous le coup de la revendication, exigerait un effort déraisonnable. En réalité, le demandeur essaie de breveter ce qui n'a pas encore été inventé, et le fait de pouvoir tester les effets utilisés pour définir des composés ne signifie pas forcément que la revendication expose suffisamment l'invention ; cela constitue en fait une invitation à effectuer un programme de recherche (cf. T 435/91, point 2.2.1 des motifs, suivie par la décision T 1063/06, point II du sommaire).

En général, des revendications relatives à des composés chimiques définis simplement en termes de fonctions assignées, qui doivent être identifiés en appliquant un nouvel outil de recherche (par exemple un nouveau procédé de détermination fondé sur la découverte récente d'une molécule ou un nouveau mécanisme d'action), concerne des inventions futures qui ne peuvent donner lieu à une protection par brevets au titre de la CBE. Dans le cas de revendications de ce type dites "reach-through", il est non seulement raisonnable mais aussi impératif de limiter l'objet des revendications à la contribution effective à l'état de la technique (cf. T 1063/06, point I du sommaire).

10. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et règle 56

Conformément à la règle 56, des parties manquantes peuvent être retirées afin de maintenir la date de dépôt initiale, et ces parties sont ensuite réputées ne plus faire partie de la demande (cf. également A-II, 5.4.2 et 5.5, C-III, 1 et H-IV, 2.3.2).

Dans ce cas, l'examinateur doit vérifier avec le plus grand soin que l'invention reste exposée de façon suffisamment claire et complète sans être fondée sur les informations techniques figurant dans les parties manquantes retirées. Si l'examinateur conclut qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 83, il émet une objection dans ce sens. Il se peut qu'en dernière analyse, la demande soit rejetée pour insuffisance de l'exposé de l'invention (cf. F-III, 3 à 5).

11. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et clarté

Des revendications ambiguës peuvent conduire à une objection pour insuffisance de l'exposé, mais aussi au titre de l'article 84 lorsque l'ambiguïté est liée à la portée des revendications (cf. F-IV, 4). Par conséquent, une revendication ambiguë ne donnera lieu normalement à une objection au titre de l'article 83 que si toute la portée de la revendication est en cause, en ce sens qu'il est impossible de réaliser l'invention qui y est définie. Il convient dans les autres cas d'élever une objection au titre de l'article 84 (cf. T 608/07).

Il convient en particulier de soulever une objection au titre de l'article 83 lorsqu'une revendication contient un paramètre mal défini ("obscur", "ambigu")(cf. également F-IV, 4.1) et que l'homme du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre technique nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent à la demande en cause. Lorsqu'un paramètre est mal défini, de sorte que l'homme du métier ne sait pas s'il travaille sur des éléments compris ou non dans les revendications, cette absence de définition claire constitue un motif indépendant donnant lieu à une objection au titre de l'article 84. Cf. T 593/09.

Il existe un équilibre délicat entre l'article 83 et l'article 84, qui doit être apprécié en fonction de chaque cas. Dans une procédure d'opposition, il faut donc veiller à ce qu'une objection pour insuffisance de l'exposé ne soit pas simplement une objection dissimulée au titre de l'article 84, notamment lorsque les revendications sont ambiguës (cf. T 608/07). En revanche, même si l'absence de fondement/clarté n'est pas un motif d'opposition (cf. également F-IV, 6.4), un problème lié à cette question peut en fait être pertinent au regard de l'article 83.

Chapitre IV – Revendications (art. 84 et exigences de forme)

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 F-IV, 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. F-IV, 6.5). S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. F-IV, 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, s'il y a lieu, être organisée en deux parties. 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 *Règle 43(1)*

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. F-IV, 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 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'article 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.

Si un demandeur tient à mentionner dans le préambule d'une revendication plus de caractéristiques que l'on ne peut en trouver dans l'état de la technique le plus proche dont on dispose, l'examinateur ne doit pas s'y opposer : s'il n'existe pas d'autre état de la technique, ce préambule pourrait être invoqué pour élever une objection pour cause d'absence d'activité inventive.

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 F-IV, 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

Art. 54(3)

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'article 54(3). Toutefois, cet état de la technique devrait alors être explicitement mentionné dans la description (cf. F-II, 4.3, avant-dernier paragraphe, et F-II, 4.4).

2.3.2 Présentation en deux parties "s'il y a lieu"

Lorsqu'on examine si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 43(1), deuxième phrase, il importe de vérifier "s'il y a lieu" de le faire. 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

Règle 49(9)

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.

3. Types de revendications

3.1 Catégories

Règle 43(2)

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 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 G-II, 4.2 et 5.4).

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) CBE 1973 (correspondant à la règle 71(3) 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'article 82 soit remplie (cf. F-V).

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.

Aux fins de la règle 43(2)a), les termes "ayant un lien entre eux" s'entendent dans le sens de "différents objets se complétant réciproquement ou fonctionnant ensemble". De plus, la règle 43(2)a) peut être interprétée en ce sens qu'elle englobe les revendications de dispositifs, étant donné que le terme "produits" est considéré comme englobant les dispositifs. Sont également visés les systèmes, sous-systèmes et sous-ensembles de systèmes pour autant qu'il existe un lien entre eux.

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

- revendications portant sur d'autres utilisations médicales lorsqu'une première utilisation médicale est connue (cf. G-II, 4.2)
- revendications portant sur l'utilisation du composé X à des fins multiples, p. ex. pour fortifier de manière cosmétique les cheveux et pour favoriser leur croissance

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.

iv) Exemples de types de revendications admissibles :

- un circuit donné - un dispositif comprenant ce circuit ; des procédés d'exploitation d'un système de traitement de données comprenant les étapes A, B, … - un dispositif/système de traitement de données comprenant les moyens de mettre en œuvre le dit procédé – un [produit] programme d'ordinateur conçu pour mettre en œuvre ledit procédé - un support d'enregistrement/de données lisible par ordinateur comprenant ledit programme ; il convient toutefois de noter que lorsque

plusieurs revendications indépendantes portent sur des modes de réalisation équivalents qui ne se distinguent pas suffisamment les uns des autres (par exemple un programme d'ordinateur adapté pour réaliser ledit procédé, facultativement transmis sur un signal porteur électrique - un programme d'ordinateur comprenant un code logiciel adapté pour réaliser les étapes A, B, …), les exceptions énoncées à la règle 43(2) ne s'appliquent généralement pas.

Aux fins de la règle 43(2)c), les termes "solutions alternatives" peuvent être interprétés comme des "possibilités différentes ou s'excluant mutuellement". De plus, si une seule revendication peut couvrir des solutions alternatives, la demande doit être formulée en conséquence. Ainsi, des recoupements ou des similitudes dans les caractéristiques des revendications indépendantes de la même catégorie montrent qu'il serait opportun de remplacer lesdites revendications par une seule revendication indépendante, par exemple en choisissant un texte commun pour les caractéristiques essentielles (cf. F-IV, 4.5).

3.3 Objection au titre de la règle 43(2) ou de la règle 137(5)

Si la demande examinée contient encore une pluralité injustifiée de revendications indépendantes de même catégorie après la recherche (cf. B-VIII, 4.1 et 4.2), une objection est soulevée au titre de la règle 43(2). Si aucune invitation au titre de la règle 62bis (1) n'a été envoyée au stade de la recherche, la division d'examen peut encore soulever une objection au titre de la règle 43(2). Si la demande est une demande euro-PCT qui ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne (cf. B-II, 4.3.1), une objection au titre de la règle 43(2) peut également être soulevée pendant l'examen.

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 la recherche a été limitée conformément à la règle 62bis et si la division d'examen maintient l'objection au titre de la règle 43(2) en dépit d'éventuels contre-arguments présentés par le demandeur dans sa réponse à l'invitation visée à la règle 62bis (1) (cf. B-VIII, 4.2.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-X, 8), les revendications doivent être modifiées de manière à ôter tous les éléments exclus de la recherche (règle 62bis (2)) et la description doit être modifiée en conséquence (cf. H-II, 5).

Si, en réponse à une telle objection motivée (soulevée ou confirmée dans une notification de la division d'examen), le demandeur maintient les revendications indépendantes supplémentaires et ne présente aucun argument convaincant démontrant que l'une des situations visées aux alinéas a) à c) de la règle 43(2) s'applique, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 97(2).

Si la demande est modifiée et qu'elle comporte un jeu de revendications conforme à la règle 43(2), mais qui contient une ou plusieurs revendications portant sur un objet exclu de la recherche conformément à la règle 62bis (1), une objection est soulevée au titre de la règle 137(5) et la demande peut être rejetée pour ce motif au titre de l'article 97(2) (cf. également H-II, 6 et 6.1). Cependant, avant qu'une telle décision ne puisse être prise, il conviendra de donner au demandeur la possibilité de prendre position conformément à l'article 113(1), sur la question sous-jacente de savoir si les revendications pour lesquelles a été émise l'invitation au titre de la règle 62bis (1) étaient en fait conformes à la règle 43(2).

La charge de la preuve pour une objection au titre de la règle 43(2) incombe en premier lieu au demandeur. Autrement dit, il appartient à celui-ci d'expliquer par des arguments convaincants la raison pour laquelle des revendications indépendantes supplémentaires peuvent être maintenues. Par exemple, le simple fait d'affirmer que le nombre de revendications est strictement nécessaire pour couvrir l'étendue générale de la protection visée par le demandeur n'est pas un argument convaincant (cf. T 56/01, point 5 des motifs).

Si la demande ne satisfait pas non plus à l'exigence d'unité d'invention, l'examinateur peut soulever une objection au titre de la règle 43(2), de l'article 82, ou de ces deux dispositions. Le demandeur ne peut contester la priorité de l'une de ces objections (cf. T 1073/98, point 7.2 des motifs).

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.

Règle 43(4)

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 F-IV, 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.

Il peut se présenter des cas dans lesquels une revendication indépendante fait explicitement référence à d'autres solutions possibles, lesquelles sont également revendiquées séparément dans des revendications dépendantes. Ces revendications apparemment redondantes peuvent toutefois avoir une très grande importance pour le demandeur, dans le cadre de procédures nationales, s'il désire limiter les revendications.

Art. 84 L'examinateur ne doit émettre d'objection à l'encontre de telles revendications que s'il est porté atteinte de ce fait à la clarté des revendications considérées dans leur ensemble.

Une revendication dépendante faisant explicitement référence, à titre de variantes, à des revendications indépendantes relevant de deux catégories différentes, ne saurait appeler des objections pour cette seule raison. Par exemple, si l'invention concerne à la fois une composition et une utilisation de cette composition, il est possible de faire dépendre une revendication mentionnant d'autres caractéristiques de ladite composition à la fois de la revendication indépendante portant sur la composition, et de la revendication indépendante portant sur son utilisation.

Art. 84 L'examinateur formulera toutefois une objection contre ce type de hiérarchisation entre les revendications s'il en résulte un manque de clarté.

3.5 Disposition des revendications

Règle 43(4) 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 F-IV, 3.8).

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 F-V, 4 et 9). 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. F-V, 5).

3.8 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie

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 F-IV, 3.2i), 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. En effet, des objections pour manque de clarté et non-indication des caractéristiques techniques (règle 43(1)) doivent être soulevées dans le cas d'une revendication libellée simplement comme suit : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1". Le demandeur devrait être invité à exposer clairement dans la revendication les caractéristiques essentielles du dispositif, car une revendication devient indépendante par le seul changement de catégorie.

L'objet d'une revendication d'une certaine catégorie peut également, dans une certaine mesure, être défini par des caractéristiques relevant d'une autre catégorie ; c'est ainsi qu'un dispositif peut être défini par les fonctions qu'il permet d'exécuter, sous réserve que la structure correspondante soit exposée de manière suffisamment claire, ou qu'un procédé peut être défini par les caractéristiques structurelles essentielles propres au dispositif de mise en œuvre du procédé ; ou qu'un élément d'un dispositif peut être défini par son mode de fabrication. Néanmoins, il convient dans le texte de ces revendications et dans l'appréciation de l'objet revendiqué, de distinguer nettement entre les revendications de produit d'une part (par ex. produit, dispositif, système) et les revendications de procédé d'autre part (par ex. procédé, activité, utilisation). Par exemple, une revendication portant sur un dispositif ne peut normalement pas être limitée seulement par le mode d'utilisation de celui-ci ; pour cette raison, une revendication simplement libellée comme suit : "Dispositif Z, utilisé pour la mise en œuvre du procédé Y" devrait aussi appeler une objection pour manque de clarté et pour absence d'exposé de caractéristiques techniques (règle 43(1)).

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, à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. également G-VII, 13) du procédé revendiqué (cf. F-IV, 4.5 et T 169/88). 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). 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. F-VI, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intercalaires (cf. également G-VII, 13).

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 F-IV, 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.

Si les revendications sont considérées comme manquant de clarté au titre de l'article 84, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur sur le caractère injustifié de l'invitation au titre de la règle 63(1), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

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. Rien dans l'article 69 et son protocole ne permet d'exclure les éléments couverts littéralement par la teneur des revendications (cf. T 223/05).

4.3 Discordances

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si 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'article 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'article 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'article 84, puisque l'article 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). 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.

Le cas de figure iii) peut se rencontrer fréquemment si les éléments exclus de la recherche figurent encore dans la description après que les revendications ont été limitées à la suite d'une invitation au titre de la règle 62bis(1) ou de la règle 63(1). A moins que l'objection initiale ne soit pas justifiée, il convient d'élever une objection contre ces éléments en vertu de l'article 84 (discordance entre les revendications et la description).

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

4.5.1 Objections découlant de l'absence de caractérisques essentielles

Art. 84
Règle 43(1) et (3)

Les revendications, qui définissent l'objet de la protection demandée, doivent être claires, ce qui signifie non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire toutes les caractéristiques essentielles de l'invention (cf. T 32/82). De plus, l'exigence énoncée à l'article 84, selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, s'applique aux caractéristiques qui sont présentées explicitement dans la description comme étant essentielles pour la réalisation de l'invention (cf. T 1055/92). Par conséquent, l'absence de caractéristiques essentielles dans la (les) revendication(s) indépendante(s) doit être traitée sur la base des exigences en matière de clarté et de fondement.

4.5.2 Définition des caractéristiques essentielles

On entend par caractéristiques essentielles d'une revendication les caractéristiques nécessaires à l'obtention de l'effet technique qui sous-tend la solution au problème technique faisant l'objet de la demande (le problème découlant généralement de la description). La (les) revendication(s) indépendante(s) doi(ven)t par conséquent englober toutes les caractéristiques qui sont décrites explicitement dans la description comme étant nécessaires à l'exécution de l'invention. Les caractéristiques qui ne contribuent pas réellement à la résolution du problème ne sont pas essentielles même si elles sont mentionnées de manière cohérente dans l'ensemble de la demande, dans le contexte de l'invention.

En règle générale, l'effet ou le résultat technique produit par la caractéristique permettra d'établir si la caractéristique contribue ou non à la résolution du problème (cf. également G-VII, 5.2).

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.

En particulier, 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).

4.5.3 Généralisation de caractéristiques essentielles

Pour déterminer le degré de spécificité requis des caractéristiques essentielles, il convient de garder en mémoire les dispositions de l'article 83. Ainsi, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention (cf. F-III, 3). Il n'est pas nécessaire d'inclure tous les détails de l'invention dans la revendication indépendante. Un certain degré de généralisation des caractéristiques revendiquées peut donc être admis si les caractéristiques généralisées revendiquées prises dans leur ensemble permettent la résolution du problème. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir de manière plus spécifique les caractéristiques. Ce principe s'applique de la même manière aux caractéristiques structurelles et fonctionnelles.

4.5.4 Caractéristiques implicites

Comme spécifié ci-dessus, 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.

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.

4.5.5 Exemples

Des exemples de caractéristiques essentielles figurent à l'annexe du chapitre F-IV.

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, 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'article 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" ou "sensiblement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel mot peut, par exemple, être associé à une valeur particulière (par exemple "environ 200° C") à un domaine (par exemple "environ x à environ y") ou à une unité structurelle d'un dispositif (p. ex. "une plaque de plateau à circonférence sensiblement circulaire"). Dans chaque cas, l'examinateur doit décider, en s'appuyant sur ses connaissances techniques, si la signification est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble, en tenant compte de la signification habituellement attribuée à un terme technique particulier ainsi qualifié dans le domaine en question. L'emploi de tels mots peut être acceptable s'il permet d'obtenir un effet ou un résultat avec une certaine marge de tolérance que l'homme du métier sait réaliser. En revanche, si ces mots donnent à penser que la revendication couvre des écarts qui vont au-delà de la marge de tolérance acceptée, la formulation devient vague et mal définie. En tout état de cause, un tel mot 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 F-II, 4.14, en ce qui concerne la nécessité de citer des marques en tant que telles dans la description). Les conséquences qui découlent de références à des marques pour

l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83) sont traitées au point F-III, 7.

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). 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. F-III, 1 à 3).

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. F-IV, 4.22 et 6.5).

De plus, les revendications portant sur un résultat à atteindre peuvent également poser problème en ce sens que des caractéristiques essentielles font défaut (cf. F-IV, 4.5).

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 F-IV, 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). 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. G-VI, 6).

L'utilisation de paramètres inhabituels peut cependant être admise s'il découle de manière évidente de la demande que l'homme du métier n'aurait aucun mal à réaliser les essais présentés et pourrait ce faisant établir la signification exacte du paramètre et effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique (cf. T 231/01). En outre, c'est au demandeur qu'il appartient de démontrer qu'un paramètre inhabituel constitue une véritable caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique. Le bénéfice du doute ne saurait être accordé à cet égard (cf. G-VI, 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 F-IV, 4.18. Pour d'autres questions relatives à la clarté, à l'absence de fondement et à la suffisance de l'exposé dans le contexte des paramètres, cf. F-III, 11 et F-IV, 6.4.

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). 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).

S'agissant de la nouveauté, il convient de déterminer si un produit qui est défini par son mode de préparation est identique à des produits connus. Il appartient au demandeur de démontrer qu'une caractéristique de produit caractérisé par son procédé d'obtention est bien distinctive, ainsi qu'il l'a allégué. A cet effet, le demandeur doit apporter la preuve que la modification des paramètres du procédé conduit à un autre produit, en montrant par exemple qu'il existe de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus (cf. T 205/83). L'examinateur doit cependant fournir des arguments étayés pour prouver l'absence alléguée de nouveauté d'une revendication relative à un produit caractérisé par son procédé d'obtention, notamment si le demandeur conteste cette objection (cf. T 828/08).

Art. 64 (2)

Selon l'article 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). Toutefois, l'article 64(2) n'a pas d'incidence sur l'examen des revendications quant à leur brevetabilité au titre de la CBE et il ne doit pas être pris en considération par la division d'examen (cf. T 103/00).

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 un 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. G-II, 4.2). De même, dans le domaine du traitement des données/des programmes d'ordinateur, les caractéristiques de dispositifs du type "moyen plus fonction" ("moyens de …") sont interprétées comme des moyens conçus pour mettre en œuvre les étapes/fonctions pertinentes, et ne sont donc pas uniquement adaptées à leur mise en oeuvre. La nouveauté est donc conférée par rapport à un dispositif de traitement de données non programmé ou programmé différemment.

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).

Il convient cependant d'établir une distinction avec le cas où une revendication relative à une méthode ou à un procédé ayant un but spécifique comprend des étapes physiques qui conduisent à l'obtention d'un produit (la revendication portant donc en réalité sur l'obtention d'un produit). Dans ce cas, le but (l'utilisation voulue) doit être interprété en ce sens que la méthode ou le procédé doit être simplement adapté à cette utilisation, plutôt que d'inclure l'utilisation en tant qu'étape faisant partie de la méthode. Par conséquent, la divulgation antérieure d'une même méthode (d'obtention d'un produit) pour laquelle le but particulier n'est pas indiqué, bien que la méthode soit néanmoins adaptée à ce but, antériorise une revendication relative à la méthode ayant ce but particulier (cf. T 304/08).

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). 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) à 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'article 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. G-VI, 7.2, 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. Une revendication ayant pour objet

l'utilisation d'un procédé à une fin particulière équivaut toutefois à une revendication portant sur un procédé rigoureusement identique (cf. T 684/02).

Il faut être vigilant lorsqu'une revendication porte sur un procédé comprenant deux étapes, à savoir une étape liée à une utilisation et une étape relative à l'obtention d'un produit. Cela peut être le cas par exemple lorsqu'un polypeptide et son utilisation dans une méthode de criblage ont été définis comme constituant l'unique contribution à l'état de la technique. Une telle revendication pourrait ainsi être formulée de la façon suivante :

"Méthode comprenant les étapes suivantes :

(a) mettre le polypeptide X en contact avec un composé à cribler et

(b) déterminer si le composé influe sur l'activité dudit polypeptide

puis inclure tout composé actif dans la formulation d'une composition."

De nombreuses variantes sont possibles, mais elles associent fondamentalement (a) une étape relative au criblage (utilisant un matériau d'essai spécifié afin de sélectionner un composé ayant une propriété donnée), et (b) d'autres étapes portant sur l'obtention d'un produit (consistant à poursuivre la transformation du composé sélectionné de manière, par exemple, à obtenir la composition souhaitée).

Ce type de revendication vise à obtenir une protection pour la composition en vertu de l'article 64(2). D'après la décision G 2/88, il existe deux types de revendications de procédé : (i) l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet technique et (ii) un procédé pour obtenir un produit. Il ressort clairement de cette décision que l'article 64(2) ne s'applique qu'aux procédés de type (ii). La revendication ci-dessus et ses analogues représentent donc une combinaison de deux types de revendications de procédé différents et irréconciliables. L'étape (a) de la revendication porte sur un procédé de type (i), l'étape (b) sur un procédé de type (ii). L'étape (b) repose sur "l'effet" obtenu au moyen de l'étape (a), laquelle ne fournit pas à l'étape (b) un matériau de départ spécifique qui donnera un produit spécifique. Il en résulte une revendication qui manque de clarté au sens de l'article 84.

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 pas normalement 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). 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. F-IV, 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).

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 exactement 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 si l'absence d'une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée (cf. T 278/88).

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. G 1/03 et T 4/80) ou limiterait indûment la portée de la revendication (cf. T 1050/93). L'objet exclu au moyen du disclaimer doit ressortir clairement (cf. T 286/06). Une revendication qui contient un ou plusieurs disclaimers doit également satisfaire entièrement aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 (cf. G 1/03, point 3 de l'exposé des motifs). De plus, dans l'intérêt de la transparence, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b), et la relation entre l'état de la technique et le disclaimer doit être mentionnée.

En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers excluant des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale comme faisant partie de l'invention, cf. H-V, 4.2. En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée, cf. H-V, 4.1.

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).

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 (cf. T 241/95 ; cf. également G-II, 4.2).

4.23 Revendications de large portée

La Convention ne traite pas explicitement des revendications de portée excessive. Elles peuvent cependant donner lieu à des objections pour différents motifs.

En cas de divergence entre les revendications et la description, les revendications ne se fondent pas suffisamment sur la description (art. 84), et très souvent aussi l'exposé de l'invention est insuffisant (art. 83 ; cf. T 409/91 et F-IV, 6.1).

Une objection pour absence de nouveauté est parfois élevée, par exemple lorsque la revendication est rédigée en des termes tellement larges qu'elle couvre des objets connus appartenant à d'autres domaines techniques. Les revendications de large portée peuvent également englober des modes de réalisation pour lesquels l'effet prétendu n'est pas obtenu. En ce qui concerne la formulation d'une objection pour absence d'activité inventive dans de tels cas, cf. G-VII, 5.2. *Art. 54 et 56*

Les points D-V, 4 et 5 traitent des revendications de large portée dans le cadre de la procédure d'opposition.

4.24 Ordre des revendications

D'un point de vue juridique, il n'est pas exigé que la première revendication soit celle qui a la plus large portée. Toutefois, conformément à l'article 84, les revendications doivent être claires non seulement prises individuellement, mais aussi dans leur ensemble. Par conséquent, lorsque les revendications sont nombreuses, celle ayant la plus large portée doit figurer en premier. Si, en cas de nombre important de revendications, celle ayant la plus large portée figure parmi les dernières, et risque de ce fait d'échapper à l'attention du lecteur, le demandeur doit être invité à rendre plus logique l'ordre adopté pour les revendications ou à signaler dans la partie introductive ou dans le résumé de la description quelle est la revendication ayant la plus large portée.

De plus, si la revendication ayant la plus large portée ne figure pas en premier, la revendication ultérieure de plus large portée doit également être une revendication indépendante. Par conséquent, si ces revendications indépendantes appartiennent à la même catégorie, une objection peut également être élevée au titre de la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2 et 3.3).

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. F-IV, 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 (cf. par exemple T 596/97, point 8 des motifs). 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 (cf. T 79/91 et T 246/91). 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.

Si les revendications sont considérées comme manquant de concision au titre de l'article 84, un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel peut éventuellement être établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2).

Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur sur le caractère injustifié de l'invitation au titre de la règle 63(1), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

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 (cf. T 409/91). S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. F-IV, 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'article 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. F-IV, 4). 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.

Si les revendications sont considérées comme n'étant pas suffisamment fondées sur la description conformément à l'article 84, un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel peut éventuellement être établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

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'article 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'article 83 (cf. F-III, 1 à 3), 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 la contribution technique de l'invention. Par conséquent, la mesure dans laquelle une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète est également très importante au regard de la question du fondement. Les raisons pour lesquelles il n'est pas satisfait à la condition posée à l'article 83 peuvent, en fait, être les mêmes que celles pour lesquelles les dispositions de l'article 84 ne sont pas respectées, à savoir que l'invention recouvre, dans tout le domaine revendiqué, un objet technique qui n'a pas été rendu accessible à l'homme du métier par la demande telle que déposée (cf. T 409/91, points 2 et 3.3 à 3.5 des motifs).

Par exemple, pour satisfaire à l'article 84, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également être indiquée dans la ou les revendications indépendantes définissant l'invention (cf. F-IV, 4.5.1). De même, si la caractéristique technique (essentielle) en question ne figure pas dans les revendications et qu'il n'est pas précisé comment l'invention revendiquée peut être mise en œuvre sans l'utilisation de cette

caractéristique, l'invention définie dans la ou les revendications n'est pas exposée dans la description de la manière prescrite par l'article 83.

Il peut également être justifié d'élever une objection à la fois au titre de l'article 84 et de l'article 83. Cela serait par exemple le cas d'une revendication portant sur une classe connue de composés chimiques définis par des paramètres mesurables, si la description n'exposait pas d'enseignement technique permettant à l'homme du métier de fabriquer des composés conformes à la définition fondée sur des paramètres, et dans la mesure où cela n'est pas non plus possible en utilisant les connaissances générales de l'homme du métier ou en réalisant des essais de routine. Une telle revendication serait à la fois dénuée de fondement technique et insuffisamment exposée, que la définition en fonction de paramètres satisfasse ou non à l'exigence de clarté visée à l'article 84.

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 F-IV, 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. F-II, 4.5).

Annexe
Exemples de caractéristiques essentielles

Exemple 1

La revendication 1 porte sur un procédé pour le stockage de semences revêtues de gel, présentant un revêtement de gel comprenant un gel aqueux ayant été rendu insoluble dans l'eau par un ion métallique. Ce procédé est caractérisé en ce que les semences revêtues de gel sont stockées dans une solution aqueuse contenant ledit ion métallique. Selon la description, l'objet de l'invention consiste à fournir un procédé pour stocker facilement des semences revêtues de gel sans affecter les propriétés de rendement et de manutention. Il est précisé dans la description que la concentration de l'ion métallique doit être confinée à une plage spécifique afin que l'objectif de l'invention soit atteint. Une concentration de l'ion métallique située en dehors de la plage spécifique est présentée comme un facteur influençant négativement les propriétés de rendement et de manutention. L'objet de la revendication 1, qui ne mentionne pas la plage spécifique, ne résoud donc pas le problème formulé dans la description.

Exemple 2

L'invention a trait à un dispositif pour le formage concave de bandes métalliques. Dans l'état de la technique le plus proche, la bande métallique est passée transversalement par rapport à sa longueur au travers d'un jeu de cylindres de formage, dans lequel la forme concave est appliqué à la bande. Selon la description, le problème tient au fait que les cylindres ne peuvent soumettre les extrémités latérales de la bande à une force d'incurvation, et que ces extrémités sont généralement planes à la fin. Conformément à la caractéristique distinctive de la revendication indépendante, une courroie ou élément en forme de toile flexible est prévue afin de soutenir la bande pendant son passage au travers du jeu de cyclindres de formage. Cette caractéristique suffit pour résoudre le problème. D'autres caractéristiques, par exemple les détails du mécanisme destiné à faire avancer la bande dans le jeu de cyclindres de formage, ou la présence d'au moins trois cylindres, ne sont pas nécessaires à la résolution du problème. Ces caractéristiques supplémentaires limiteraient indûment la revendication (cf. T 1069/01).

Exemple 3

La revendication 1 porte sur un dispositif de fermeture destiné à empêcher la propagation du feu dans les conduits dans les systèmes de ventilation. Conformément à la description, le problème à résoudre consiste à fournir un dispositif de fermeture de conduits qui, lorsqu'il n'est pas activé, offre la plus faible résistance possible aux écoulements dans les conduits. La description expose de manière cohérente que ce problème est résolu en disposant des plaques qui

ont une extension dans le sens d'écoulement et sont recouvertes d'une peinture particulière de protection contre le feu, qui se dilate beaucoup plus que le matériau normalement utilisé dans l'état de la technique. L'espace entre les plaques peut donc être augmenté, ce qui conduit à une baisse de la résistance aux écoulements. Cependant, compte tenu des propriétés d'adhésion de la peinture, les plaques doivent avoir une certaine longeur. Etant donné que la description expose de manière cohérente que la solution au problème réside non seulement dans la longueur des plaques, mais aussi dans la présence d'une peinture ayant une forte capacité de dilatation, la revendication indépendante doit inclure cette dernière caractéristique. La définition des seules dimensions des plaques ne suffit pas, puisqu'elle n'implique ni l'utilisation d'un matériau spécifique de protection contre le feu, ni l'augmentation de l'espace entre les plaques (cf. T 575/02).

Exemple 4

La revendication 1 porte sur un appareil pour le codage de signaux de télévision comprenant, entre autres caractéristiques, un moyen de génération de paramètres permettant de minimiser l'erreur entre les données de pixel de la trame courante prédite et les données de pixel de la trame courante réelle. La description ne fournit qu'un exemple de minimisation d'erreur, à savoir une méthode des moindres carrés. Il est important que l'homme du métier puisse comprendre comment il est possible d'exécuter la fonction de minimisation des erreurs. Il est indifférent dans ce contexte de savoir si la méthode des moindres carrés est l'unique méthode applicable. Il n'est donc pas nécessaire de limiter davantage le moyen de génération de paramètres revendiqué en ce sens qu'il utilise une méthode des moindres carrés (cf. T 41/91).

Exemple 5

Conformément à la description, l'invention a pour but de fournir un moniteur permettant d'obtenir et de traiter des données EEG, qui offre des signaux de meilleure qualité et est insensible aux parasites. Selon la description, on atteint ce but en installant des modules distincts d'obtention et de traitement des données et en utilisant dans ces modules des éléments spécifiques, notamment un modulateur sigma-delta et un filtre décimateur. Etant donné que le modulateur et le décimateur sont tous deux importants pour améliorer le taux de bruit, ils doivent être définis dans la revendication indépendante. De plus, comme la fourniture de modules distincts et amovibles revêt, selon l'exposé, une importance secondaire pour la réduction du bruit, elle ne peut figurer seule dans la revendication indépendante (cf. T 1126/01).

Exemple 6

Selon la decription, un composé C est obtenu en faisant réagir A avec B pendant au moins 10 minutes à 100 °C. Il est souligné que la réaction doit durer pendant au minimum ce laps de temps. Dans le cas contraire, elle serait inachevée et on ne pourrait obtenir C. La

revendication 1 porte sur un procédé d'obtention du composé C, caractérisé en ce que A réagit avec B pendant 5 à 15 minutes à 100 °C. Cette revendication ne contient pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention, puisque la description indique clairement que la réaction de A avec B doit durer 10 minutes au minimum.

Exemple 7

Il est indiqué dans la description que le problème à résoudre consiste à fournir des compositions pour aérosols dans lesquelles le pourcentage de VOC indésirables (VOC ou composés organiques volatils) nécessaire pour la pulvérisation est considérablement réduit, ce qui permet de diminuer les émissions de VOC dans l'atmosphère. La revendication 1 précise la quantité minimum d'agent de pulvérisation (un VOC) dans l'aérosol, à savoir au moins 15 % du poids, mais ne donne aucune indication sur la quantité maximum. Le problème sous-jacent à la demande, à savoir la réduction des émissions de VOC dans l'environnement, est résolu uniquement si l'agent de pulvérisation ne dépasse pas une quantité maximum particulière dans la composition pour aérosol. Ce plafond est donc une caractéristique essentielle de l'invention. La revendication 1 couvre les aérosols comprenant toute quantité d'agents de pulvérisation supérieure ou égale à 15 % du poids et, partant, le pourcentage élevé et néfaste de pulvérisateur présent dans les aérosols classiques. Le pourcentage de VOC indésirables dans les compositions pour aérosols revendiquées n'est donc pas "considérablement réduit", et l'objectif mentionné de la présente invention n'est pas atteint (cf. T 586/97).

Exemple 8

Conformément à la demande, le problème à résoudre consiste à améliorer le rendement et la pureté des chlorures d'acide 2-alkylthiazole-5-carboxylique obtenus par le procédé de préparation selon l'invention. Des exemples comparatifs montrent que si la température de réaction n'est pas comprise dans la plage allant de 20° C au reflux, on n'obtient pas de chlorures d'acide 2-alkylthiazole-5-carboxylique dont le rendement et la pureté sont améliorés ; par conséquent, l'effet technique souhaité n'est pas atteint et le problème à la base de la demande n'est pas résolu. Le problème sous-jacent à la demande n'est résolu que si la témpérature de réaction est comprise entre 20° C et le reflux, si bien que cette caractéristique est essentielle à la réalisation de l'invention et doit être incluse dans la revendication indépendante (cf. T 488/96).

Exemple 9

En ce qui concerne les méthodes de diagnostic, la Grande Chambre de recours a indiqué (cf. G 1/04) que si la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire peut être déduite sans ambiguïté de la demande ou du brevet dans son ensemble, elle doit être incluse, en tant que caractéristique essentielle, dans la revendication

indépendante. En d'autres termes, si l'issue inévitable des trois premières phases d'une telle méthode (cf. G-II, 4.2.1.3) est un diagnostic spécifique à finalité curative, permettant l'attribution de l'écart à un tableau clinique donné, la phase de décision doit être incluse dans la revendication indépendante afin de satisfaire aux exigences de l'article 84. Cependant, cela peut conduire à l'exclusion de la brevetabilité d'une revendication au titre de l'article 53 c) (cf. également G-II, 4.2.1.3). La phase de décision finale ne doit être incluse, en tant que caractéristique essentielle, dans la revendication indépendante que si la demande ou le brevet dans son ensemble fait apparaître clairement que les résultats des observations mènent inévitablement et sans équivoque à un diagnostic particulier, ce que l'examinateur devra déterminer au cas par cas.

Chapitre V – Unité d'invention

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" (cf. également B-VII, 1). 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. F-IV, 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)

Lorsque l'on détermine si l'invention satisfait à l'exigence d'unité, le manque de clarté des revendications n'est pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité.

Art. 84

De même, l'enchaînement des revendications ne devrait normalement pas influer sur la détermination de l'unité d'invention, mais il aura une incidence sur la question de savoir quelle invention doit être considérée comme l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. F-V, 8.2).

De plus, le fait que des inventions revendiquées séparément appartiennent à des groupes différents de la classification ne constitue pas en soi un motif pour conclure à l'absence d'unité.

Une demande peut contenir des revendications de différentes catégories ou plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. Cela ne justifie pas en soi une objection pour absence d'unité d'invention s'il est satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 82 et de la règle 44 (le point F-V, 14 traite plus en détails des liens entre la règle 43(2) et l'article 82).

Règle 43(2)

Pour ce qui est des critères quant au fond, l'appréciation de l'unité d'invention lors de la recherche et de l'examen quant au fond est effectuée selon les mêmes principes, tant dans la procédure européenne que dans la procédure du PCT. Cela ne concerne pas les procédures respectives proprement dites, entre lesquelles il existe des différences notables.

Art. 150(2)

2. Eléments techniques particuliers

La règle 44(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'article 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'article 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

Règle 44(1)

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 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) à c) et si les exigences de l'article 82 et et de l'article 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). 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.

3. Produits intermédiaires et produits finals

Dans le présent contexte de produits intermédiaires et de produits finals, le terme "intermédiaire" désigne des produits intermédiaires ou de départ. Ce type de produits est élaboré en vue d'obtenir des produits finals par le biais d'une transformation physique ou chimique au cours de laquelle le produit intermédiaire perd son identité.

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 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.

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 F-V, 1, soit d'une seule revendication (néanmoins, cf. F-IV, 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.

5. 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. F-IV, 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.

Il n'est pas nécessaire que l'élément structurel essentiel soit nouveau en termes absolus (c'est-à-dire nouveau en soi). Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister, en liaison avec la propriété ou l'activité commune, une partie commune de la structure chimique qui différencie les composés revendiqués de n'importe quel composé connu ayant la même propriété ou activité. Cependant, 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. En particulier, si la structure d'au moins un des composés couverts par une revendication de type Markush est connue en association avec la propriété ou l'effet technique examiné(e), cela dénote une absence d'unité des composés restants (variantes).

6. 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. G-VII, 7).

7. 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'article 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. F-V, 9). A cet égard, des documents cités au titre de l'article 54(3) ne devraient pas être pris en considération pour l'appréciation de l'unité de l'invention, puisqu'ils ne peuvent antérioriser le concept inventif de la demande examinée.

8. 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, cf. G-II, 4.2.

En cas d'absence d'unité, les éléments revendiqués sont divisés entre les différentes inventions. Dans ce contexte, le terme "invention" désigne une invention qui a un caractère technique et traite d'un problème technique au sens de l'article 52(1) (cf. G-I, 1 et 2), et ne doit pas nécessairement remplir les autres conditions en matière de brevetabilité, comme la nouveauté et l'activité inventive (cf. G-VI et G-VII).

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité

Une objection pour absence d'unité doit suivre un raisonnement logique et technique expliquant les considérations de base sous-tendant la conclusion d'absence d'unité. Si nécessaire, le nombre et le groupement des inventions distinctes revendiquées doivent être indiqués. En particulier, les motifs doivent mettre en évidence le (les) problème(s) technique(s) abordé(s) par les différentes inventions, à moins que le reste de l'argumentation ne fasse clairement apparaître que les différentes inventions ne peuvent en aucun cas être subsumées sous un problème général. Il convient également de préciser dans les motifs les éléments techniques particuliers apportant une contribution par rapport à l'état de la technique ou, le cas échéant, le concept inventif général commun pour chaque invention ou pluralité d'inventions. Si l'objection est fondée sur un document, il y a lieu d'identifier dûment les passages pertinents.

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications

Lorsque l'absence d'unité est établie, les inventions (ou pluralités d'inventions) successives revendiquées auront normalement comme point de départ l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("première" invention) ; cf. également B-VII, 1.1 et 2.3. En d'autres termes, la division de l'objet suit en règle générale l'ordre d'apparition des différentes inventions dans les revendications. Le contenu des revendications dépendantes sera pris en considération pour déterminer la première invention.

Règle 64(1)
Règle 164(1)

9. 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. F-V, 7, 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 C-III, 4.1).

Une revendication se référant à une revendication indépendante sans en inclure toutes les caractéristiques est une revendication indépendante (règle 43(4)). Cela peut être le cas par exemple d'une revendication renvoyant à une autre revendication de catégorie différente, ou d'une revendication portant sur une variante destinée à se substituer à une caractéristique correspondante de la revendication indépendante à laquelle il est fait référence (par exemple un dispositif selon la revendication 1, dans lequel le composant C est remplacé par le composant D).

10. 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 ni rejeter la demande pour absence d'unité ni

Règle 64(1) et (2)

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 de deux mois.

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

11.1 Principes généraux

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 ; cf. également C-III, 3.1). En ce qui concerne les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, cf. F-V, 13.

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. Les conclusions tirées peuvent changer, par exemple lorsque de nouveaux éléments de l'état de la technique deviennent accessibles à un stade ultérieur de la procédure. Si l'absence d'unité d'invention apparaît seulement au cours de l'examen quant au fond, l'examinateur doit soulever une objection, mais uniquement dans les cas très clairs, en particulier si l'examen quant au fond est déjà bien avancé (cf. également H-II, 7.3).

Règle 36(1)

Lorsqu'une absence d'unité est constatée, le demandeur doit être invité à limiter ses revendications de façon à répondre à cette objection (cf. C-III, 3.1 et 3.2), ce qui signifie qu'il doit les restreindre à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche (cf. H-II, 7.1). Il peut également s'avérer nécessaire de supprimer ou de modifier des parties de la description (cf. F-V, 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. C-IX, 1), sous réserve des conditions mentionnées au point A-IV, 1.1.1.

11.2 Objections liées à des inventions qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche

Cf. H-II, 7.2 et 7.3.

11.3 Réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité

Le réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité et le remboursement d'autres taxes de recherche acquittées sont traitées au point C-III, 3.3.

Si la division d'examen estime qu'il y a unité d'invention et que le demandeur a 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.

12. 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. H-II, 6.2 et B-III, 3.5). *Règle 137(5)*

13. Demandes euro-PCT

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

Comme indiqué au point B-II, 4.3.1, il n'est pas effectué de recherche européenne complémentaire pour certaines 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 (cf. E-VIII, 3.3.1) 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 (en tenant compte des observations relatives à la question de l'unité éventuellement présentées par le demandeur dans sa réponse à la WO-ISA ou à l'IPER, cf. E-VIII, 3.3.1), 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.

Règle 137(5)

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(5) dans la première notification émise conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) (cf. également H-II, 6.2).

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 (par exemple au motif que le demandeur a soutenu de façon convaincante, en réponse à la WO-ISA ou à l'IPER (cf. E-VIII, 3.3.1), que l'exigence d'unité d'invention est remplie), 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. C-IX, 1 et A-IV, 1), pour autant que lors du dépôt d'une demande divisionnaire, la demande divisée soit encore en instance (cf. A-IV, 1.1.1.1) et qu'au moins un des délais prévus par la règle 36(1) a) et b) n'ait pas encore expiré (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

13.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée

Art. 153(7)
Règle 164(1)

Dans les cas énumérés au point B-II, 4.3.2, une recherche européenne 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 européenne complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité, le point B-VII, 2.3 s'applique. Le rapport complémentaire de recherche européenne est accompagné d'un avis au stade de la recherche portant uniquement sur l'invention (ou sur la pluralité d'inventions satisfaisant à la condition d'unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications qui servent de base au rapport complémentaire de recherche (règle 164(1)).

La procédure devant la division d'examen dans de tels cas est décrite au point E-VIII, 4.2. En résumé, l'examinateur n'examinera normalement que cette invention (ou cette pluralité d'inventions) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Aucun choix n'est possible au titre de la règle 164(2), car l'unique invention couverte par la recherche de l'OEB est celle qui a fait l'objet du rapport complémentaire de recherche européenne en vertu de la règle 164(1) (cf. également F-V, 11).

13.3 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, que le demandeur réfute avec succès l'objection (ces deux scénarios peuvent se produire en réponse à l'IPER, cf. E-VIII, 3.3.1) ou que les règles relatives à l'unité de l'invention ont été mal interprétées, cf. également F-V, 13.1 et 13.2 ci-dessus.

13.4 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 n'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, dans la mesure où, lors du dépôt d'une demande divisionnaire, la demande divisée est encore en instance (cf. A-IV, 1.1.1.1) et qu'au moins un des délais prévus par la règle 36(1)a) et b) n'est pas encore arrivé à expiration (cf. A-IV, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

14. Liens entre la règle 43(2) et l'article 82

La règle 43(2) se réfère expressément à l'article 82. Il en découle clairement que l'objet des revendications indépendantes de la même catégorie doit satisfaire à l'exigence d'unité. Par conséquent, les éléments techniques particuliers formant un seul concept inventif général au sens de la règle 44 doivent être présents, soit implicitement, soit explicitement, dans chacune des revendications indépendantes.

Plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie portant sur des éléments corrélés peuvent remplir la condition d'unité même s'il s'avère que l'objet revendiqué diffère quelque peu, dans la mesure où les éléments techniques particuliers apportant une contribution par rapport à l'état de la technique sont les mêmes ou correspondent au sens de la règle 44. Un transmetteur revendiqué avec un récepteur correspondant, une fiche revendiquée avec une prise correspondante etc. illustrent ces cas de figure (cf. également F-IV, 3.2).

Une attention particulière est requise dans le cas où des revendications sont caractérisées par une combinaison de facteurs (par ex. A+B+C) et accompagnées de revendications relatives à des combinaisons secondaires (par ex. A+B, A+C, B+C ou A, B, C séparément). Même si les combinaisons secondaires revendiquées définissent un objet brevetable et que la revendication de combinaison comprend tous les éléments des combinaisons secondaires revendiquées, une absence d'unité d'invention n'est pas à écarter.

Si la demande manque d'unité et qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la règle 43(2), l'examinateur peut soulever une objection au titre de la règle 43(2), de l'article 82, ou des deux dispositions. Le demandeur ne peut contester la priorité de l'une de ces objections (cf. T 1073/98, point 7.2 des motifs).

Chapitre VI – Priorité

1. Le droit de priorité

Consulter également à ce sujet le point A-III, 6.

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen

Conformément à l'article 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'article 11 PCT. Cette date reste inchangée sauf dans le cas particulier, prévu à la règle 56 CBE et à l'article 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'article 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 être l'une de celles visées au point A-III, 6.2 ;

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 (sous réserve de certaines exceptions, cf. A-III, 6.6) ; 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. F-VI, 1.4 et 1.4.1).

Art. 87(2) et (3)

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, tels que visés au point A-III, 6.2, signifient que la demande antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale antérieure, une demande européenne antérieure, une demande antérieure déposée au titre d'un autre traité régional en matière de brevets ou une demande PCT antérieure. 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). 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 (cf. A-III, 6.2).

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'article 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. F-VI, 2.2 et G 2/98).

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. F-VI, 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 si elle n'a 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. F-VI, 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.

Exemples de demandes ne pouvant être considérées comme "premières demandes" au sens de l'article 87(4) :

i) demande US qui constitue la "continuation" d'une demande antérieure ("con") ;

ii) demande US qui constitue la "continuation-in-part" d'une demande antérieure ("cip"), dans la mesure où l'objet concerné était déjà été divulgué dans la demande US initiale ;

iii) demande nationale dans laquelle est revendiquée la priorité d'une demande nationale antérieure ou d'un modèle d'utilité national antérieur.

Dans les cas i) ou ii), la description des demandes US commence par la phrase suivante : "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number... filed...". Sur la première page, on trouvera l'information suivante sous le titre "CONTINUING DATA ******" : "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (ou CON) OF ...". En outre, un formulaire "Declaration for Patent Application" est agrafé à la fin de la demande (en l'occurrence le document de priorité). C'est là que doivent être énumérées les demandes antérieures étrangères ou US, sous le titre "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" ou "benefit under Title 35, U.S.C. 120 of any United States application(s)".

Règle 40(1)c)

Un dépôt peut être effectué sous la forme d'un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf. A-II, 4.1.3.1). Si la demande déposée antérieurement ne fait pas l'objet d'une revendication de priorité, la demande proprement dite qui contient le renvoi n'ouvre pas de droits opposables au sens de l'article 87(4).

Prenons à titre d'exemple les demandes nationales GB1 et GB2 (déposées respectivement le 1er février 2002 et le 2 janvier 2008, sans revendication de priorité), qui portent sur le même objet, et une demande européenne EP1 (déposée le 2 janvier 2009) qui revendique la priorité de GB2 mais qui, en ce qui concerne son contenu, inclut un renvoi à GB1, conformément à la règle 40(1)c). Si GB1 est retirée, abandonnée ou rejetée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans avoir servi de base pour la revendication du droit de priorité, le simple renvoi à GB1 au titre de la règle 40(1)c) n'équivaut pas à un droit opposable au sens de l'article 87(4). Par conséquent, la revendication de priorité (GB2) doit être considérée en l'occurrence comme valable pour EP1.

1.5 Priorités multiples

Art. 88(2) et (3)

"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 bénéficiera de la priorité de la demande française et le mode de réalisation B bénéficiera 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.

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 "intercalaire" (cf. G-IV, 3) a été rendu accessible au public au sens de l'article 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'article 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 "intercalaire" ou l'autre demande de brevet européen, est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54. De même, dans le cas d'une interférence éventuelle avec une autre demande de brevet européen telle que définie à l'article 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 G-IV, 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 F-VI, 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 intercalaire, ni une demande au sens de l'article 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 intercalaires ou des demandes au sens de l'article 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 17.1.a), b) ou

b-bis) 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. F-VI, 1.3 iv)), identique à celui utilisé pour établir si la modification d'une demande satisfait ou non à l'exigence de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2). 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). 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. Un objet ne peut pas, par exemple, être déduit directement et sans ambiguïté lorsque la revendication porte sur une plage de valeurs numériques spécifique et que la demande fondant la priorité divulgue une plage de valeurs numériques différente, même si cette dernière se recoupe avec la première ou est comprise dans celle-ci. Dans ce cas, les chiffres revendiqués représentent une plage de valeurs numériques continue ne correspondant pas à des modes distincts de réalisation de substitution (à savoir des éléments au sens de l'article 88(3)). Par conséquent, aucun mode distinct de réalisation de substitution pouvant bénéficier du droit de priorité n'est identifiable dans cette plage continue (cf. T 1877/08).

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 au mot près n'est pas exigée. Il suffit de constater, après avoir procédé à une appréciation raisonnable, qu'en substance le même objet de la revendication est divulgué.

Un disclaimer qui est admissible au titre de l'article 123(2) (cf. H-V, 4.1 et 4.2) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'article 87(1). Il peut donc être introduit lors de la rédaction et du dépôt de la 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, G 2/03 et G 2/10).

2.3 Revendication de priorité non valable

Si les critères mentionnés au point F-VI, 2.2 ne sont pas remplis à l'égard d'une demande antérieure déterminée, l'objet de la revendication en question acquerra soit le bénéfice 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), soit, en l'absence d'une telle divulgation, le bénéfice 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'article 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'article 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'article 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'article 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'article 54(2) pour cette revendication (cf. G 3/93). 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'article 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 qui a été 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'article 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'article 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'article 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, 6.7 et 6.8).

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. A-III, 6.7 ; pour les dossiers euro-PCT, cf. toutefois E-VIII, 2.3.5), à moins qu'une telle copie ne figure déjà au dossier après avoir été produite dans le cadre de la règle 40(3) (cf. A-II, 4.1.3.1) ou dans celui d'une requête au titre de la règle 56 (cf. A-II, 5.4.3).

Règle 53(1)

En outre, conformément à la règle 53(2) et à la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 9 août 2012 (JO OEB 2012, 492), 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 chinois ou de modèle d'utilité chinois ;

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

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. Cependant, en ce qui concerne les demandes de brevet chinois ou de modèle d'utilité chinois, cela vaut uniquement pour les demandes déposées à partir du 3 septembre 2012. Si la demande antérieure est une demande déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO), consulter le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et l'USPTO (JO OEB 2007, 473). 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. Pour plus de détails sur cette procédure cf. A-III, 6.8 et sous-sections.

Conformément à la règle 53(3), 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. Cette déclaration doit être sans équivoque, c'est-à-dire préciser qu'il s'agit soit d'une "traduction intégrale", soit par exemple, d'une traduction "identique" ou "littérale". Les déclarations atténuées ou modifiées ne sont pas acceptables (par ex. traduction "pratiquement intégrale" ou "au contenu identique pour l'essentiel"). Il en va de même dans les cas où la déclaration ne peut manifestement pas être exacte (par ex. lorsque plusieurs priorités sont revendiquées pour une seule demande de brevet européen, ou si le texte de la demande européenne est plus long ou plus court que celui de la demande antérieure telle que déposée). Dans tous ces cas, 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. 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. également A-III, 6.8.6.

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 (cf. Communication de l'Office européen des brevets, JO OEB 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.

La traduction ne peut être demandée par téléphone (qu'il en soit ou non fait mention dans le compte rendu). En raison des délais impartis et des conséquences juridiques éventuelles, cette demande doit toujours être présentée par écrit. Dans le cadre de la procédure d'examen, elle peut être envoyée seule ou accompagner une notification au titre de l'article 94(3). Il se peut que la traduction du document de priorité ne s'avère nécessaire qu'à un stade ultérieur de la procédure d'examen, lorsque des documents sont trouvés en effectuant un complément de recherche de demandes interférentes au titre de l'article 54(3) (cf. C-IV, 7.1 et A-III, 6.8.2). Il se peut aussi qu'une telle situation se présente dans le cadre d'une procédure d'opposition si le demandeur n'a pas été invité à produire la traduction avant la délivrance et que l'opposant soulève des questions de brevetabilité qui rendent nécessaire l'examen de la validité de la priorité.

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, le demandeur ou le titulaire perd son droit de priorité et en est informé (cf. A-III, 6.11). En conséquence, le(s) document(s) intercalaire(s), au vu duquel (desquels) la validité de la revendication de priorité est devenue pertinente pour apprécier la brevetabilité de l'invention, fait (font) partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) ou (3), selon le cas (cf. A-III, 6.8.3). 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'article 54(3) (cf. F-VI, 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'article 54(3).

Si la traduction ou la déclaration requise est produite dans les délais, accompagnée dans l'idéal par des observations, un examen sera

effectué pour établir dans quelle mesure la priorité est valable, et les questions de fond qui en dépendent seront évaluées.

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 G-IV, 5.1.1).

3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité

Art. 122
Règle 136(1)

Le demandeur peut présenter une requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité au titre de l'article 122 (cf. A-III, 6.6). La requête en restitutio in integrum quant au délai prévu à l'article 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.

Partie G

Brevetabilité

Sommaire

Chapitre I – Brevetabilité I-1

1. Généralités I-1

2. Autres conditions I-1

3. Progrès technique, avantages I-1

Chapitre II – Inventions II-1

1. Généralités II-1

2. Démarche de l'examinateur II-1

3. Liste des exclusions II-2

3.1 Découvertes II-2

3.2 Théories scientifiques II-2

3.3 Méthodes mathématiques II-2

3.4 Créations esthétiques II-4

3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales II-5

3.6 Programmes d'ordinateurs II-6

3.7 Présentation d'informations II-8
3.7.1 Interfaces utilisateur II-9
3.7.2 Récupération, formats et structures de données II-9

4. Exceptions à la brevetabilité II-10

4.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs II-10
4.1.1 Eléments prohibés II-11
4.1.2 Utilisations choquantes et non choquantes II-11
4.1.3 Effets économiques II-11

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic II-11
4.2.1 Limites de l'exception prévue à l'article 53 c) II-12
4.2.1.1 Chirurgie II-13
4.2.1.2 Thérapie II-15
4.2.1.3 Méthodes de diagnostic II-15

4.2.2 Méthodes d'évaluation de médicaments potentiels et essais cliniques II-17

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques II-17

5.1 Généralités et définitions II-17

5.2 Inventions biotechnologiques brevetables II-17

5.3 Liste des exceptions (règle 28) II-19

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux II-20
5.4.1 Variétés végétales II-20
5.4.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux II-21

5.5 Procédés microbiologiques II-22
5.5.1 Généralités II-22
5.5.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique II-22

Chapitre III – Application industrielle III-1

1. Généralités III-1

2. Méthodes d'essai III-1

3. Application industrielle et exclusion en vertu de l'article 52(2) III-1

4. Séquences et séquences partielles de gènes III-2

Chapitre IV – Etat de la technique IV-1

1. Généralités et définition IV-1

2. Divulgation suffisante IV-2

3. Date de dépôt ou de priorité IV-3

4. Documents rédigés dans une langue non officielle IV-4

4.1 Traductions automatiques IV-4

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen IV-5

5.1	Etat de la technique tel que défini à l'article 54(3)	IV-5
5.1.1	Exigences à remplir	IV-5
5.1.2	Réexamen encore en cours d'une date de dépôt accordée	IV-6
5.2	Demandes euro-PCT	IV-7
5.3	Etats désignés en commun	IV-7
5.4	Double protection par brevet	IV-7
6.	**Interférence avec des droits nationaux antérieurs**	**IV-8**
7.	**Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"**	**IV-8**
7.1	Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen	IV-8
7.2	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage	IV-8
7.2.1	Principes généraux	IV-9
7.2.2	Accord relatif au respect du secret	IV-10
7.2.3	Usage dans un lieu non public	IV-10
7.2.4	Exemple de cas où l'usage est accessible au public	IV-11
7.2.5	Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public	IV-11
7.3	Etat de la technique rendu accessible par description orale	IV-11
7.3.1	Cas de description orale	IV-11
7.3.2	Description orale non opposable	IV-11
7.3.3	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale	IV-12
7.4	Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière	IV-12
7.5	Divulgations Internet	IV-12
7.5.1	Etablissement de la date de publication	IV-13
7.5.2	Degré de conviction de l'instance	IV-13
7.5.3	Charge de la preuve	IV-14
7.5.3.1	Revues techniques	IV-14
7.5.3.2	Autres publications équivalentes aux publications imprimées	IV-15
7.5.3.3	Publications non classiques	IV-16
7.5.4	Divulgations non datées ou dont la date n'est pas fiable	IV-16
7.5.5	Cas problématiques	IV-17

7.5.6 Informations techniques et remarques générales IV-18

7.6 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes IV-19

8. Renvois entre documents de l'état de la technique IV-20

9. Erreurs dans des documents de l'état de la technique IV-20

Chapitre V – Divulgations non opposables V-1

1. Généralités V-1

2. Délai V-1

3. Abus évident V-1

4. Exposition internationale V-1

Chapitre VI – Nouveauté VI-1

1. Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2) VI-1

2. Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus VI-1

3. Date pertinente d'un document antérieur VI-1

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur VI-2

5. Divulgation générique et exemples spécifiques VI-2

6. Divulgation implicite et paramètres VI-2

7. Examen de la nouveauté VI-3

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques VI-3

7.2 Deuxième utilisation non médicale VI-5

8. Inventions de sélection VI-5

8.1 Marges d'erreur pour les données numériques VI-8

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through" VI-8

Chapitre VII – Activité inventive VII-1

1. Généralités VII-1

2. Etat de la technique ; date de dépôt VII-1

3. Homme du métier VII-1

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier VII-2

4. Evidence VII-2

5. Approche problème-solution VII-3

5.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche VII-3

5.2 Formulation du problème technique objectif VII-4

5.3 Approche "could-would" VII-5

5.4 Revendications comportant des aspects techniques et non techniques VII-6

5.4.1 La "spécification de conditions" dans la formulation du problème technique objectif VII-7

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique VII-8

7. Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques VII-9

8. Analyse a posteriori VII-9

9. Origine de l'invention VII-10

10. Indices secondaires VII-11

10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire VII-11

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire VII-11

10.3 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial VII-11

11. Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur VII-11

12. Inventions de sélection VII-12

13. Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories VII-13

14. Exemples VII-13

Annexe Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices VII-15

Chapitre I – Brevetabilité

1. Généralités

Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre : *Art. 52(1)*

i) il doit y avoir "invention" dans un quelconque domaine technologique (cf. G-II) ;

ii) l'invention doit être "susceptible d'application industrielle" (cf. G-III) ;

iii) l'invention doit être "nouvelle" (cf. G-IV à VI) ; et

iv) l'invention doit impliquer une "activité inventive" (cf. G-VII).

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'article 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point F-III, 3 ; 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. F-IV, 2.1). *Règle 42(1)a) et c)* *Règle 43(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. G-VII, 5).

Chapitre II – Inventions

1. Généralités

Art. 52(2) et (3)

La CBE ne donne pas de définition de "l'invention", mais l'article 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), et/ou non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de l'article 52(1) doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. G-I, 2 ii)). Elle peut porter sur n'importe quel domaine de la technique.

2. Démarche de l'examinateur

Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'article 52(1), l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité selon l'article 52(2) n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus **en tant que tels** (article 52(3)). Ensuite, l'objet de la revendication doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si l'objet revendiqué présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 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'article 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. Pour l'appréciation du caractère technique, il convient de faire abstraction de l'état de la technique (cf. T 1173/97, confirmée dans la décision G 3/08).

Il est à noter que l'appréciation du caractère technique ne doit pas s'arrêter dès qu'il a été établi que la revendication considérée dans son ensemble n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3). Dans le cas de revendications comprenant des aspects techniques et non techniques, chaque aspect doit être évalué afin de déterminer s'il contribue au caractère technique de l'objet revendiqué, étant donné que cette approche est pertinente pour apprécier l'activité inventive (cf. G-VII, 5.4).

Si les revendications sont considérées comme portant en partie sur un objet exclu, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 1, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

3. Liste des exclusions

Les différents éléments énumérés à l'article 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 (c'est-à-dire ce qui n'est pas exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3)) et ce qui ne l'est pas.

3.1 Découvertes

Art. 52(2)a)

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'article 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. G-II, 5, 5.3 à 5.5 et G-III, 4.

3.2 Théories scientifiques

Art. 52(2)a)

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe énoncé au point G-II, 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.

3.3 Méthodes mathématiques

Art. 52(2)a)

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 abstraite serait exclue de la brevetabilité par l'article 52(2)a) et (3), mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode (par exemple en exécutant un programme conçu pour appliquer la méthode) ne serait pas exclue. Les filtres électriques obtenus d'après une méthode mathématique particulière ne seraient pas non plus exclus de la brevetabilité.

Par ailleurs, une méthode pour analyser le comportement cyclique d'une courbe mettant en relation deux paramètres non précisés, est une méthode mathématique en tant que telle, exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) et (3), sauf si elle utilise des moyens techniques, par exemple si elle est mise en œuvre par ordinateur.

Une revendication qui porte sur un procédé technique dans lequel est utilisée une méthode mathématique, est limitée à une application particulière de la méthode mathématique dans un domaine technique, auquel cas la protection n'est pas demandée pour la méthode mathématique en tant que telle. Par exemple, une méthode pour coder des informations audio dans un système de communication peut viser à réduire les distorsions causées par les bruits de canal. Bien que l'on puisse estimer que l'idée sous-jacente à une telle méthode est mathématique, la méthode de codage dans son ensemble n'est pas une méthode mathématique en tant que telle, et elle n'est donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) et (3). De manière analogue, une méthode pour crypter/décrypter ou signer des communications électroniques peut être considérée comme un procédé technique même si elle est essentiellement fondée sur une méthode mathématique (cf. T 1326/06).

Une étape de procédé (par exemple un algorithme mathématique) ne peut contribuer au caractère technique du procédé revendiqué que dans la mesure où elle aide à réaliser un des objectifs techniques du procédé défini de manière adéquate. En particulier, les applications techniques concrètes de procédés de simulation assistés par ordinateur doivent être considérées comme des procédés techniques modernes jouant un rôle essentiel dans la fabrication, même si elles impliquent des formules mathématiques. Un effet technique ne peut pas être dénié à de tels procédés de simulation pour la simple raison qu'ils n'englobent pas encore le produit final sous forme matérielle. En revanche, l'indication générale d'un objectif technique indéterminé (par exemple la simulation d'un "système technique") ne peut pas être jugée suffisante (T 1227/05).

Une méthode mathématique de traitement de données définit certes l'origine de segments de données, c'est-à-dire la nature des données, ce qui peut impliquer des aspects techniques, mais elle ne confère pas nécessairement un caractère technique à la méthode. Ainsi, dans le cadre d'une méthode mathématique de classification de segments de données, le fait de préciser que les segments de données sont assemblés à partir d'événements dans un réseau de télécommunication ne conférerait pas un caractère technique à l'algorithme de classification, si la classification n'est pas effectuée dans un but technique. Il convient également de déterminer si un effet technique résulte de la nature fonctionnelle des données, indépendamment de leur contenu cognitif (cf. T 1194/97 et T 1161/04). Par exemple, une méthode mathématique de traitement de données représentant une image mémorisée sous forme de signal électrique par une méthode mise en œuvre par ordinateur et fournissant comme

résultat une certaine modification de l'image (par exemple en la restaurant si elle est troublée) est considérée comme étant utilisée dans le cadre d'un procédé technique (T 208/84 et T 1161/04).

La rapidité ou l'efficacité accrue d'une méthode résultant de meilleurs algorithmes ne suffit pas intrinsèquement à conférer un caractère technique à la méthode (cf. T 1227/05). Des caractéristiques telles que la rapidité et l'efficacité sont inhérentes aussi bien à des méthodes techniques que non techniques. Par exemple, si une séquence d'étapes de vente aux enchères entraîne une détermination des prix plus rapide que d'autres méthodes de vente aux enchères, cela n'implique pas nécessairement que ces étapes contribuent au caractère technique de la méthode (cf. T 258/03).

3.4 Créations esthétiques

Art. 52(2)b)

Des éléments relatifs à des créations esthétiques auront généralement des aspects techniques, par exemple un "substrat" tel qu'une toile ou un tissu, et des aspects esthétiques, dont l'appréciation est essentiellement subjective, par exemple la forme de l'image sur la toile ou le motif sur le tissu. Si une telle création esthétique comporte des aspects techniques, il ne s'agit pas d'une création esthétique "en tant que telle" et elle n'est pas exclue de la brevetabilité.

Une caractéristique qui pourrait ne pas présenter intrinsèquement un aspect technique peut revêtir un caractère technique si elle produit un effet technique. Le modèle d'une bande de roulement d'un pneu peut ainsi être une nouvelle caractéristique technique du pneu si, par exemple, il améliore l'écoulement de l'eau. En revanche, cela ne serait pas le cas si une couleur particulière du flanc du pneu avait uniquement un but esthétique.

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, des caractéristiques portant uniquement sur l'effet esthétique ou artistique du contenu informatif d'un livre, sur sa mise en page ou sur sa fonte ne seraient pas considérées comme des caractéristiques techniques, de même que des caractéristiques telles que l'effet esthétique de l'objet d'une peinture, la disposition de ses couleurs ou encore 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 présente pas de caractère technique, les moyens de l'obtenir peuvent présenter un tel caractère. 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 n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3), même s'il a également un effet esthétique. Une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés, n'est pas non plus exclue de la brevetabilité.

Même s'il est utilisé pour produire une création esthétique (par exemple un diamant taillé), un procédé technique n'est pas exclu de la brevetabilité. De même, une technique d'impression de livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique n'est pas exclue de la brevetabilité, tout comme 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, n'est pas non plus exclue de la brevetabilité.

3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Art. 52(2)c)

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), une modélisation d'informations ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Une méthode dans le domaine des activités commerciales est exclue de la brevetabilité même si elle implique la possibilité d'utiliser des moyens techniques non spécifiés ou si elle a une utilité pratique (cf. T 388/04). Il peut par exemple s'agir d'une méthode permettant de concevoir un mode de chargement du cœur d'un réacteur, ladite méthode ne spécifiant ni l'utilisation de moyens ou de mesures de nature technique, ni l'obtention d'une entité physique (par exemple un cœur de réacteur chargé selon un plan donné) comme produit final. Cette méthode peut être exécutée uniquement sur le plan mental, et elle est donc dépourvue de caractère technique, quelles que soient sa complexité ou les considérations techniques entrant en ligne de compte (cf. T 914/02).

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 d'autres dispositifs programmables classiques, d'un programme conçu à cet effet ou d'un support d'enregistrement comportant le programme, elle peut comporter une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, les caractéristiques techniques se rapportant à un ordinateur ou à un dispositif programmé comparable. En pareils cas, il convient d'examiner cette revendication comme étant une "invention mise en œuvre par ordinateur" (cf. ci-dessous).

Art. 52(2)c)

3.6 Programmes d'ordinateurs

Les inventions qui font intervenir des programmes d'ordinateurs peuvent être protégées sous forme d'"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'ordinateurs. De telles revendications portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit dispositif, le dispositif agencé de manière à exécuter la méthode, ou, conformément à la décision T 1173/97, le programme d'ordinateur lui-même ainsi que le support physique comportant le programme (cf. T 424/03), c'est-à-dire des revendications de produit "programme d'ordinateur", tel qu'un "support de données", un "support d'enregistrement", un "support déchiffrable par ordinateur" ou un "signal".

Une revendication portant sur un procédé mis en œuvre par ordinateur n'est pas de la même catégorie qu'une revendication portant sur un programme d'ordinateur qui correspond à ce procédé (T 424/03 et G 3/08). Ces revendications doivent donc être examinées séparément.

Pour l'appréciation du caractère technique, il convient de faire abstraction de l'état de la technique (cf. T 1173/97, confirmée dans la décision G 3/08). Les caractéristiques du programme d'ordinateur lui-même (cf. T 1173/97) ainsi que la présence d'un dispositif défini dans la revendication (cf. T 424/03 et T 258/03) peuvent conférer un caractère technique à l'objet revendiqué, comme exposé ci-dessous. Dans le cas notamment des systèmes enfouis, une opération de traitement de données mise en œuvre par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre au moyen de circuits spéciaux (par exemple par des réseaux de portes programmables).

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'article 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'article 52(2) et (3).

Un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité s'il est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre ou chargé sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne (T 1173/97 et G 3/08). Les effets physiques normaux inhérents à l'exécution d'un programme, par exemple les courants électriques, ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un

programme d'ordinateur, et un effet technique supplémentaire est requis. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'état de la technique.

De même, bien qu'il soit permis d'affirmer que toute programmation informatique implique des considérations techniques, puisqu'elle vise à définir une méthode pouvant être mise en œuvre par une machine, cela n'est pas en soi suffisant pour que le programme résultant de la programmation ait un caractère technique. Le programmeur doit s'être livré à des considérations techniques allant au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée (G 3/08).

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, 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. Le traitement de données représentant des entités physiques (telles qu'une image mémorisée sous forme de signal électrique), qui aboutit à une modification de ces entités (T 208/84), constitue également un effet technique supplémentaire.

Un brevet peut être délivré sur la base de l'une des différentes formes de revendication de produit "programme d'ordinateur", dès lors que toutes les conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les articles 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point G-III, 3 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes, mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu'il est exécuté (cf. F-IV, 4.5.2, dernière phrase). De courts extraits de programmes peuvent être autorisés dans la description (cf. F-II, 4.12).

La question de savoir si un programme d'ordinateur peut contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué est souvent distincte de la question du caractère technique des composants matériels qui peuvent être définis pour exécuter le programme d'ordinateur. Lorsqu'un programme d'ordinateur produit un effet technique supplémentaire (T 1173/97), il est considéré en soi comme technique et n'est pas exclu de la brevetabilité. En revanche, tout objet revendiqué qui définit ou utilise des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) (cf. T 424/03 et T 258/03, confirmé dans la décision G 3/08). Cela vaut même si les moyens techniques sont généralement connus ; ainsi, l'inclusion dans une revendication d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un support lisible comportant un programme, par exemple, confère un caractère technique à l'objet revendiqué.

Si l'objet revendiqué portant sur un programme d'ordinateur n'a pas de caractère technique, il convient de le rejeter en vertu de l'article 52(2) et (3). Si l'objet réussit ce test de technicité, l'examinateur doit aborder les questions de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. G-VI et VII).

Art. 52(2)d)

3.7 Présentation d'informations

Une caractéristique relative à une présentation d'informations définie uniquement par l'information qu'elle contient ne présente pas de caractère technique. Cela vaut aussi bien si la caractéristique est revendiquée comme étant 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 si elle porte sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, des indicateurs ou enregistreurs définis uniquement par l'information indiquée ou enregistrée ne seraient pas des caractéristiques techniques).

Une caractéristique portant sur la façon de transmettre un contenu cognitif à l'utilisateur sur un écran ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, sauf s'il peut être démontré que le mode de présentation produit un effet technique crédible (T 1741/08 et T 1143/06).

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) 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.

Pour évaluer l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) il convient de prendre en considération l'objet de la revendication dans son ensemble (G-II, 2). Ainsi, une revendication portant sur un produit (par exemple une composition de blanchiment) et sur des instructions pour l'utilisation du produit en elles-mêmes dépourvues d'effet technique sur le produit n'est pas exclue de la brevetabilité, étant donné que la revendication a une signification technique et indique les caractéristiques techniques nécessaires pour définir l'objet revendiqué, à savoir un produit comprenant une composition de substances (T 553/02).

Pour déterminer si une caractéristique relative à la présentation d'informations est technique ou non, il convient d'examiner si elle contribue ou non à résoudre un problème technique. Le fait qu'elle fasse intervenir des activités mentales ne suffit pas à rendre l'objet non technique (T 643/00). Toutefois, une caractéristique qui répond uniquement aux préférences subjectives d'un utilisateur ne résout pas de problème technique (T 1567/05). Dans le cadre des systèmes automatisés, en particulier des ordinateurs, la visualisation automatique d'informations sur les conditions techniques existant dans un appareil ou un système constitue essentiellement un problème technique (T 115/85). En revanche, la présentation de l'état d'une application non technique exécutée sur ordinateur n'est généralement pas considérée comme technique.

3.7.1 Interfaces utilisateur

Les caractéristiques qui concernent la conception graphique d'interfaces utilisateurs ne produisent pas d'effet technique, car elles sont créées non pas sur la base de considérations techniques, mais à partir de considérations intellectuelles générales visant à déterminer les prédilections de l'utilisateur.

Ainsi, la couleur, la forme, la taille, la disposition ou l'agencement d'éléments sur l'écran ne constituent généralement pas un aspect technique d'une interface graphique. De même, les informations que renferme un message affiché sur un dispositif ne sont pas techniques, même si elles conduisent l'utilisateur à exécuter une action spécifique sur ce dispositif.

Cependant, si ces caractéristiques sont associées à des étapes ou à des moyens impliquant une interaction, ou si elles ont trait à des informations techniques (p. ex. états internes d'une machine), l'examinateur doit vérifier si elles sont nécessaires pour obtenir un effet technique particulier, par exemple du fait qu'elles améliorent la précision d'une unité de saisie. L'effet technique obtenu pourrait consister en une interface homme-machine plus efficace.

3.7.2 Récupération, formats et structures de données

Une structure de données mise en œuvre par ordinateur (cf. T 1194/97) ou un format de données mis en œuvre par ordinateur sur un support ou sous la forme d'une onde porteuse électromagnétique ont un caractère technique (car le support de stockage est un objet technique) et constituent par conséquent une invention au sens de l'article 52(1). Ces structures ou formats de données peuvent comporter à la fois un contenu cognitif et des données fonctionnelles.

Les effets techniques associés à des structures ou formats de données utilisés lors de l'exploitation d'un système informatique pourraient par exemple se traduire par un traitement ou un stockage efficace des données, ou par une sécurité renforcée. D'un autre côté, des caractéristiques qui ont seulement pour objet de décrire des ensembles de données à un niveau logique ne produisent pas d'effet

technique, même si la description peut impliquer une modélisation particulière des données décrites.

Une structure de données proprement dite est une simple configuration mémorielle statique. Aucune méthode n'étant exécutée, il est impossible d'établir directement un effet technique lorsque cette structure est revendiquée en tant que telle. De plus, une structure de données revendiquée peut éventuellement être utilisée en combinaison avec divers algorithmes ou diverses méthodes à des fins totalement différentes.

L'examinateur doit donc vérifier si la structure de données revendiquée comporte intrinsèquement les caractéristiques techniques du système ou les étapes d'une méthode correspondante constituant la base de l'effet technique.

4. Exceptions à la brevetabilité

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

Art. 53 a)

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 F-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'article 53 a). La simple possibilité d'abuser d'une invention ne suffit pas à exclure une protection par brevet au titre de l'article 53 a) si l'invention peut également être exploitée d'une manière qui n'est pas et ne serait pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (cf. T 866/01). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer au point C-VIII, 7.

Si les revendications sont considérées comme portant en partie sur un tel objet exclu de la brevetabilité, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 1, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

4.1.1 Eléments prohibés

Art. 53 a)

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.

4.1.2 Utilisations choquantes et non choquantes

Il convient d'accorder une attention particulière aux demandes dans lesquelles 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 titre de l'article 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'article 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, 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).

4.1.3 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, point 3.9 des motifs, et T 1213/05). La question à poser avant de décider s'il y a ou non une exception en vertu de l'article 53 a) est celle de savoir si l'exploitation commerciale de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

Art. 53 c)

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'article 53 c) (cf. T 1005/98).

Art. 54(4)

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'article 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 à des fins thérapeutiques/de diagnostic/chirurgicales". Si l'utilisation de la substance ou de la composition connue a déjà été divulguée en chirurgie, en thérapie ou pour des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ("**utilisation médicale supplémentaire**"), la revendication devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation **spécifique** à des fins thérapeutiques/de diagnostic/chirurgicales, par exemple, "... pour utilisation dans le traitement de la maladie Y".

4.2.1 Limites de l'exception prévue à l'article 53 c)

Art. 53 c)

Il convient de noter que les exceptions prévues à l'article 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. G-II, 5.4). 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). 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'article 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'article 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, G 1/04 et G 1/07).

La question de savoir si une méthode est exclue de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE ne peut dépendre de la personne qui la met en œuvre (cf. G 1/04 et G 1/07, point 3.4.1 des motifs).

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'article 52(2) et 52(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'article 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'article 53 c) (cf. G 1/07, point 3.2.5 des motifs).

4.2.1.1 Chirurgie

L'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée comme étant limitée aux méthodes chirurgicales à finalité thérapeutique (cf. G 1/07, point 3.3.10 des motifs). Par conséquent, le terme "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. Le terme "traitement chirurgical" englobe par ailleurs les interventions pratiquées sur la structure d'un organisme par des procédés conservateurs (non invasifs ou non sanglants) comme la réduction, ou par des procédés opératoires (sanglants) faisant appel à des instruments.

Il convient d'apprécier au cas par cas, en tenant compte du fond de chaque affaire, si une méthode revendiquée doit être considérée comme un traitement chirurgical exclu de la brevetabilité conformément à l'article 53 c). Conformément à l'esprit de l'article 53 c), les médecins et vétérinaires doivent, dans l'intérêt le plus légitime de leurs patients, être libres d'utiliser ce qu'ils estiment, forts de leur savoir-faire et de leurs connaissances, être les meilleurs traitements à leur disposition, sans avoir à s'inquiéter qu'un traitement puisse être breveté (cf. G 1/07, point 3.3.6 des motifs).

Par conséquent, toute définition de l'expression "traitement chirurgical" doit couvrir le type d'interventions que l'on retrouve au cœur des activités médicales, à savoir les interventions auxquelles les membres de la profession médicale sont spécifiquement formés et dans lesquelles il leur incombe une responsabilité particulière (G 1/07, point 3.4.2.3 des motifs).

L'exclusion s'applique aux interventions physiques majeures pratiquées sur l'organisme qui exigent un savoir-faire médical spécialisé et qui comportent un risque considérable pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises. Le risque pour la santé doit être lié au mode d'administration et non pas uniquement à l'agent en tant que tel (G 1/07, point 3.4.2.3 des motifs). Parmi les traitements chirurgicaux exclus, on peut citer par exemple l'injection d'un agent de contraste dans le cœur, le cathétérisme et l'endoscopie.

Ne sont pas exclues de la brevetabilité les techniques invasives de caractère routinier qui sont pratiquées sur des parties non vitales de l'organisme et qui sont généralement mises en œuvre dans un environnement commercial non médical, par exemple le tatouage, les piercings, l'épilation par rayonnement optique et la micro-abrasion de la peau.

Des critères similaires sont applicables en ce qui concerne les interventions de routine dans le domaine médical. Par conséquent, les méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé lorsqu'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises, ne tombent pas sous le coup de l'article 53 c). Cette interprétation restrictive de l'exclusion protège néanmoins toujours la profession médicale des préoccupations susmentionnées.

Cependant, les compétences médicales requises et les risques pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement chirurgical" au sens de l'article 53 c). D'autres critères tels que le caractère invasif ou la complexité de l'opération chirurgicale pourraient également déterminer si une intervention physique sur le corps humain ou animal constitue ou non un traitement de ce type (cf. G 1/07, point 3.4.2.4 des motifs).

L'exclusion visée à l'article 53 c) s'applique aux méthodes à plusieurs étapes qui comportent ou englobent au moins une étape thérapeutique ou chirurgicale, comme défini dans le paragraphe précédent. Les éléments non brevetables doivent être exclus de la portée de la revendication, soit en introduisant un disclaimer, soit en faisant abstraction de cette étape chirurgicale dans le libellé de la revendication. La brevetabilité globale de la revendication modifiée dépendra toutefois de l'observation des autres exigences de la CBE, ce qu'il conviendra d'apprécier au cas par cas.

Enfin, pour interpréter l'étendue de l'exclusion prévue à l'article 53 c), il convient de ne faire aucune distinction entre les êtres humains et les animaux.

4.2.1.2 Thérapie

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) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86). 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).

Etant donné que les essais cliniques présentent un aspect thérapeutique pour les sujets humains qui les subissent, il convient de soulever une objection au titre de l'article 53 c) si la revendication inclut une étape d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (cf. G-II, 4.2.2).

4.2.1.3 Méthodes de diagnostic

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'article 53 c), il convient tout d'abord d'établir si la revendication comporte toutes les étapes nécessaires (cf. G 1/04).

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, à savoir 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 (cf. exemple 9 dans l'annexe II du chapitre F-IV). Il convient de tenir dûment compte des étapes qui peuvent être considérées comme implicites : les étapes relatives à la comparaison des données avec les valeurs normales (phase ii)) peuvent ainsi impliquer la constatation d'un écart significatif (phase iii) - cf. T 1197/02). La phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire iv), c'est-à-dire le "diagnostic à finalité curative stricto sensu", consiste à déterminer la nature d'une condition médicale ou vétérinaire particulière en vue d'identifier ou de découvrir une pathologie ; il n'est pas nécessaire d'identifier la maladie sous-jacente (cf. T 125/02).

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'article 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, l'IRM ou les mesures de la tension artérielle) ne sont pas exclues de la brevetabilité au titre de l'article 53 c).

4.2.2 Méthodes d'évaluation de médicaments potentiels et essais cliniques

L'étendue de la protection d'une revendication portant sur un test standard d'évaluation par criblage d'un composé, réalisé sur des "animaux", couvre les essais précliniques effectués avec des bibliothèques de composés sur des êtres humains. Pour qu'une telle revendication ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'article 53 a), le recours à des êtres humains pour l'expérimentation doit être clairement exclu de la portée de la revendication, p. ex. au moyen d'un disclaimer. *Art. 53 a)*

Dans certains cas rares, il est possible, à la lumière de la description, d'interpréter une revendication en ce sens que celle-ci porte exclusivement sur un essai clinique relatif à un médicament expérimental, qui est réalisé sur des êtres humains. Ces essais sont acceptables sur le plan éthique car ils sont mis en œuvre sous contrôle strict et avec le consentement éclairé du patient concerné. Aucune objection ne devrait par conséquent être élevée au titre de l'article 53 a) (cf. cependant G-II, 4.2.1.2).

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques

5.1 Généralités et définitions

Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. *Règle 26(2) et (3)*

5.2 Inventions biotechnologiques brevetables

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 OEB 1999, 101) doit être utilisée comme un moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte. *Règle 27*
Règle 26(1)

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

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. *Règle 27 a)*

Par conséquent, une matière biologique peut être considérée comme brevetable même lorsqu'elle existe déjà à l'état naturel (cf. également G-II, 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. G-II, 5.3), 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. G-III, 4) ;

Règle 27 b) (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.

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'article 53 b), même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. G 1/98 et G-II, 5.4).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. G 1/98, 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'article 53 b) (cf. G 1/98, 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)*

5.3 Liste des exceptions (règle 28)

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'article 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.

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

i) des procédés de clonage des êtres humains ; *Règle 28 a)*

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).

ii) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ; *Règle 28 b)*

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

Une revendication portant sur un produit qui ne pouvait être obtenu, à la date de dépôt de la demande, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine dudit produit est exclue de la brevetabilité en application de la règle 28 c), même si ladite méthode ne fait pas partie de la revendication (cf. G 2/06).) Le moment auquel a lieu cette destruction n'est pas pertinent.

Lors de l'examen d'un objet relatif à des cellules souches embryonnaires humaines au titre de l'article 53 a) et de la règle 28 c), il convient de tenir compte des éléments suivants :

a) l'**enseignement complet** de la demande, et non simplement la catégorie et le libellé des revendications ; et

b) la **divulgation y relative qui figure dans la description**, afin d'établir si, oui ou non, des produits tels que des cultures de cellules souches ne sont obtenus que par l'utilisation destructrice d'un embryon humain. A cette fin, la divulgation figurant dans la description doit être prise en considération à la lumière de l'état de la technique à la date de dépôt.

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

Règle 28 d)

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.

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

Règle 29(1)

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. cependant G-II, 5.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16).

Sont aussi exclus de la brevetabilité au titre de l'article 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).

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Art. 53 b)

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

5.4.1 Variétés végétales

Règle 26(4)
Règle 27 b)

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. G-II, 5.2).

Un ensemble végétal revendiqué n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) s'il ne répond pas à la définition d'une "variété végétale" énoncée à la règle 26(4). La méthode d'obtention du végétal, que ce soit par recombinaision génétique ou par un procédé classique, n'entre pas en ligne de compte pour examiner cette question (cf. T 1854/07).

Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) ne doivent pas être prises en considération (cf. G 1/98). 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.

5.4.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Règle 26(5)

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux qui est fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux ou d'animaux est exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique, même si la revendication inclut, avant ou après les étapes de croisement et de sélection, d'autres étapes techniques liées à la préparation du végétal ou de l'animal ou à la poursuite de son traitement (cf. G 1/08 et G 2/07). C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux (ou leurs gamètes) présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Cette méthode reste essentiellement biologique et non brevetable même si elle contient une caractéristique supplémentaire de nature technique, par exemple l'utilisation de marqueurs moléculaires génétiques pour sélectionner soit le parent soit la descendance. En revanche, un procédé qui prévoit l'insertion d'un gène ou d'un caractère dans un végétal au moyen de techniques du génie génétique n'est pas fondé sur la recombinaison entre des génomes complets et le mélange naturel de gènes de végétaux, et est par conséquent brevetable. Une méthode de traitement de végétaux ou d'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 un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux, puisqu'elle n'est pas fondée sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux et d'animaux . Il en est 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 G-II, 4.2.1).

5.5 Procédés microbiologiques

5.5.1 Généralités

Art. 53 b)
Règle 26(6)

Comme l'énonce expressément l'article 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'article 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. G-II, 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), 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'article 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 (cf. G 1/98).

5.5.2 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 F-III, 3. 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.

Chapitre III – Application industrielle

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. G-I, 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'article 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'article 52(2) (cf. F-II, 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'article 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'article 83 (cf. F-III, 3).

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.

3. Application industrielle et exclusion en vertu de l'article 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'article 52(2) ; par exemple, une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable, eu égard à l'article 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. F-II, 4.9), les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application ou aux applications industrielles.

4. Séquences et séquences partielles de gènes

Règle 42(1)f)
Règle 29(3)

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. L'invention revendiquée doit reposer sur une base technique solide et concrète, permettant à l'homme du métier de constater que sa contribution à l'état de la technique pourrait mener à une exploitation industrielle pratique (cf. T 898/05). 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.

Chapitre IV – Etat de la technique

1. Généralités et définition

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. G-V). 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, le présent chapitre G-IV 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). *Art. 54(1) et (2)*

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'article 115) ont été rendus accessibles au public sont exposés aux points G-IV, 7.1 à 7.4.

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, cf. G-VI. *Art. 52(1)*

Une description écrite, c'est-à-dire un document, doit 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 concernant leur accessibilité au public (s'agissant de l'"état de la technique interne", cf. le point F-II, 4.3) ou la date exacte de leur publication (cf. B-VI, 5.6 et G-IV, 7.5) ne sont pas écartées ou ne le sont que partiellement (cf. B-VI, 5.6 et G-IV, 7.5).

Si le demandeur conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document cité, l'examinateur doit 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.

2. Divulgation suffisante

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'article 54(1) que si les informations fournies à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente (cf. G-VI, 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, T 206/83 et T 491/99).

Lorsqu'un document de l'état de la technique divulgue un objet qui est pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la divulgation de ce document doit être telle que l'homme du métier puisse reproduire cet objet en faisant appel à ses connaissances générales (cf. G-VII, 3.1). L'objet ne fait pas nécessairement partie des connaissances générales simplement parce qu'il a été divulgué dans l'état de la technique - en particulier une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales et ne peut être utilisée pour compléter la divulgation (cf. T 206/83).

Par exemple, un document divulgue un composé chimique (identifié par son nom ou par sa formule structurelle) et indique que le composé peut être produit par un procédé qu'il définit. Il ne précise pas toutefois comment obtenir les substances de départ et/ou les réactifs utilisés dans le procédé. Si l'homme du métier ne peut les obtenir en faisant

appel à ses connaissances générales (p. ex. en se servant de manuels), le document est insuffisamment divulgué en ce qui concerne ce composé. Il n'est donc pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) (du moins dans la mesure où il traite de ce composé) et ainsi ne fait pas obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée.

En revanche, si l'homme du métier sait comment obtenir les substances de départ et les réactifs (p. ex. ceux-ci peuvent être disponibles dans le commerce ou sont bien connus et apparaissent dans des manuels de référence), cela signifie que le document est suffisamment divulgué en ce qui concerne le composé et qu'il fait donc partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2). L'examinateur peut donc valablement se fonder sur ce document pour élever des objections à l'encontre de l'invention revendiquée.

3. Date de dépôt ou de priorité

Art. 89

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'article 54(2) et (3) doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. point F-VI, 1.2). 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, 9.2.4) 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.

Le droit de priorité de la demande examinée ou du brevet opposé peut également être perdu s'il n'est pas donné suite à l'invitation à produire une traduction de la priorité, conformément à la règle 53(3) (cf. A-III, 6.8 et sous-sections).

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).

Règle 56

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 58

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. H-IV, 2.3.3).

4. Documents rédigés dans une langue non officielle

Si le demandeur

i) conteste la pertinence d'un document rédigé dans une langue non officielle et cité dans le rapport de recherche (cf. B-X, 9.1.2 et 9.1.3 en ce qui concerne la procédure au stade de la recherche), et

ii) 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.

4.1 Traductions automatiques

Il pourra être opportun pour l'examinateur, afin de surmonter les difficultés linguistiques que posent un document rédigé dans une langue non officielle qui ne lui est pas familière, de se fonder sur une traduction automatique dudit document (cf. T 991/01). Une traduction doit avoir pour objectif de rendre la signification d'un texte dans une langue connue (cf. B-X, 9.1.3). Par conséquent, une traduction contenant des erreurs de nature purement grammaticale ou syntaxique, qui n'ont aucune incidence sur l'intelligibilité du contenu, n'en demeure pas moins une traduction (cf. T 287/98).

Une déclaration générale selon laquelle les traductions automatiques en tant que telles ne sont pas fiables ne suffit pas à détruire la force probante d'une traduction donnée. Si une partie s'oppose à l'utilisation d'une traduction automatique particulière, il lui appartient de démontrer (en produisant par exemple une meilleure traduction de l'ensemble du document ou de ses points essentiels) dans quelle mesure la qualité de la traduction automatique est déficiente, si bien que cette dernière ne doit pas être prise en considération.

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

5.1 Etat de la technique tel que défini à l'article 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'article 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'article 54(2) et (3) doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité (cf. point F-VI, 1.2). 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. F-III, 8, 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. F-VI, 1.2)) ni, compte tenu de l'article 85, l'abrégé (cf. F-II, 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'article 54(3). Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non officielle, comme le prévoit l'article 14(2) (cf. A-VII, 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'article 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'article 54(3).

5.1.1 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'article 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 (article 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). 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'article 54(3), mais seulement celui prévu par l'article 54(2). L'article 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'article 54(3) (cf. H-III, 4.2 pour les dispositions transitoires concernant l'article 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).

5.1.2 Réexamen encore en cours d'une date de dépôt accordée

Il se peut que l'état de la technique pris en considération par l'examinateur comporte des documents (demandes de brevet européen ou demandes internationales) dont la date de dépôt qui a été accordée est encore en cours de réexamen auprès de l'OEB. Cela peut par exemple se produire :

i) lorsqu'une demande de brevet européen inclut des parties de la description et/ou des dessins déposés au titre de la règle 56, ou

ii) lorsqu'une demande internationale contient des éléments ou des parties de la description, des dessins ou des revendications déposés conformément à la règle 20.5 ou 20.6 PCT.

L'examinateur devra vérifier s'il a déjà été statué définitivement sur la date de dépôt accordée avant de considérer les documents comme étant compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3). Si la date de dépôt n'a pas encore été établie, l'examinateur doit provisoirement partir du principe que la date de dépôt accordée à ces documents est correcte (pour autant qu'ils sont pertinents pour apprécier la brevetabilité de l'objet revendiqué) et revenir ultérieurement sur la question.

5.2 Demandes euro-PCT

Art. 153
Règle 165

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'article 153 ensemble la règle 165, qu'une demande PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique aux fins de l'article 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, en coréen, en portugais ou en arabe).

5.3 Etats désignés en commun

Cf. H-III, 4.2 pour l'applicabilité transitoire de l'article 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.

5.4 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. La Grande Chambre de recours a admis à titre d'opinion incidente que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré (cf. G 1/05, et G 1/06). 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. Il se peut, par exemple, que le demandeur souhaite obtenir rapidement une première protection pour un mode de réalisation préféré et revendiquer l'enseignement général dans une demande divisionnaire (cf. G 2/10). 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 de la taxe de désignation correspondante) et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention, le demandeur sera prié soit de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que l'objet revendiqué dans les demandes ne soit pas identique, soit de choisir parmi ces demandes celle qu'il veut maintenir. S'il ne le fait pas, dès lors que l'une des demandes donne lieu à la délivrance d'un brevet, les autres demandes seront rejetées au titre de l'article 97(2) ensemble l'article 125. En revanche, si les revendications de ces demandes ne se recoupent que partiellement, aucune objection ne sera soulevée (cf. T 877/06). 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.

6. 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 H-III, 4.5). 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.

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

7.1 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.

Les cas d'usage antérieur public ou d'accessibilité par tout autre moyen sont généralement invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition. Ils peuvent également l'être au cours de la procédure d'examen, mais cela se produit si rarement que les directives ci-après s'adressent aux divisions d'opposition.

7.2 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-III, 1.2.

7.2.1 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 G-IV, 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. article 54(4) et (5)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (cf. G 1/92).

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.

7.2.2 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 (cf. toutefois le cas particulier visé à l'article 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. Il est toutefois renvoyé au cas particulier visé à l'article 55(1)a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur (cf. G-IV, 7.3.2 et G-V).

7.2.3 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 G-IV, 7.2.1 ci-dessus).

7.2.4 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 presses 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.

7.2.5 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, il a été soutenu 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.

7.3 Etat de la technique rendu accessible par description orale

7.3.1 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)*

7.3.2 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 point G-V, 3. *Art. 55(1)a)*

7.3.3 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 ; cf. également G-IV, 7.2(iii)).

7.4 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 G-IV, 7.3.3, 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 G-IV, 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).

7.5 Divulgations Internet

En principe, les divulgations Internet sont comprises dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2). Il est considéré que des informations divulguées sur l'Internet ou dans des bases de données en ligne ont été rendues accessibles au public à la date à laquelle elles ont été affichées à l'intention du public. Les sites Internet contiennent souvent des informations techniques très pertinentes, qui ne sont parfois même disponibles nulle part ailleurs. Il s'agit par exemple de manuels en ligne et de didacticiels pour des produits logiciels (comme les jeux vidéo), ou d'autres produits dont le cycle de vie est court. Ainsi, pour garantir la validité du brevet, il est souvent capital de citer des publications qui ne sont accessibles que sur des sites Internet.

7.5.1 Etablissement de la date de publication

L'établissement de la date de publication comprend deux étapes. Il convient de déterminer d'une part si la date indiquée est correcte, et d'autre part si le contenu en question a effectivement été rendu accessible au public à cette date.

De par la nature de l'Internet, il peut être difficile d'établir la date effective à laquelle des informations ont été rendues publiques. Certaines pages Internet, par exemple, ne mentionnent pas leur date de publication. En outre, si les sites Internet sont actualisés facilement, ils proposent rarement des archives des anciennes publications ou des historiques qui permettraient au public (y compris aux examinateurs) de déterminer avec précision ce qui a été publié, et à quelle date.

Une page Internet fait également partie de l'état de la technique même si elle n'est accessible qu'à un public restreint (par exemple avec un mot de passe), ou que l'accès est soumis au paiement de droits (ce qui est comparable à l'achat d'un livre ou à un abonnement à une revue). Il suffit que la page soit en principe disponible sans obligation de confidentialité.

Enfin, il est théoriquement possible de manipuler la date et le contenu d'une divulgation Internet (comme d'un document classique). Cependant, compte tenu ne serait-ce que du volume et de la redondance des informations disponibles sur l'Internet, il est très improbable qu'une divulgation Internet découverte par un examinateur ait été manipulée. Par conséquent, la date indiquée est réputée correcte à défaut d'indication contraire.

7.5.2 Degré de conviction de l'instance

Lorsqu'un document tiré de l'Internet est cité à l'encontre d'une demande ou d'un brevet, il y a lieu d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve, y compris les publications classiques sur papier (cf. G-IV, 1), selon le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve" (cf. T 482/89 et T 750/94). Cela signifie que l'importance attribuée à chaque moyen de preuve est fonction de sa valeur probante, évaluée en fonction des circonstances particulières de l'affaire en cause, ces circonstances étant, quant à elles, appréciées en pesant les probabilités. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faille prouver au-delà de tout doute raisonnable ("preuve incontestable") l'existence du fait allégué.

La date de publication de divulgations Internet soumises par une partie à la procédure d'opposition est déterminée selon les mêmes principes que ceux appliqués dans la procédure d'examen, c'est-à-dire sur la base des circonstances particulières de l'espèce. Il convient notamment de tenir compte du moment où la divulgation est soumise ainsi que des intérêts de la partie qui la soumet.

Dans de nombreux cas, les divulgations Internet portent une date de publication expresse qui est en général jugée fiable. La date est d'emblée présumée correcte, et il incombe au demandeur de démontrer le contraire. Des indices peuvent s'avérer nécessaires pour établir ou confirmer la date de publication (cf. G-IV, 7.5.4). Si l'examinateur conclut, en appréciant les probabilités, qu'un document donné était accessible au public à une certaine date, cette date est utilisée comme date de publication aux fins de l'examen.

7.5.3 Charge de la preuve

Selon un principe général, lorsque des objections sont soulevées, la charge de la preuve incombe en premier lieu à l'examinateur. Les objections doivent donc être motivées et justifiées, et leur bien-fondé démontré sur la base de ce qui est le plus probable. Si ces conditions sont remplies, la charge de la preuve passe au demandeur et c'est à lui qu'il appartient alors d'apporter des preuves contraires.

Si un demandeur présente des motifs susceptibles de mettre en doute la date de publication alléguée d'une divulgation Internet, l'examinateur doit en tenir compte. Si, de ce fait, l'examinateur n'est plus convaincu que la divulgation est comprise dans l'état de la technique, il doit soit apporter des preuves supplémentaires à l'appui de la date de publication contestée, soit ne plus utiliser cette divulgation en tant qu'état de la technique à l'encontre de la demande.

Plus le stade auquel l'examinateur entreprend d'obtenir ces preuves est tardif, plus la tâche risque d'être difficile. Il lui appartient donc de s'interroger sur l'opportunité de consacrer un peu de temps au stade de la recherche à recueillir des preuves supplémentaires à l'appui de la date de publication.

Si un demandeur conteste la date de publication d'une divulgation Internet sans présenter de motifs ou en émettant simplement des doutes quant à la fiabilité des divulgations Internet en général, il ne peut être accordé qu'une importance minime à cet argument et il est donc peu probable que cela ait une influence sur l'opinion de l'examinateur.

Si l'on peut présumer d'emblée que la date et le contenu de divulgations Internet sont corrects, il est évident que leur degré de fiabilité varie. Plus une divulgation est fiable, plus il est difficile pour le demandeur de prouver qu'elle n'est pas correcte. La fiabilité de quelques formes courantes de divulgations Internet est examinée dans les points qui suivent.

7.5.3.1 Revues techniques

Les revues techniques en ligne d'éditeurs scientifiques (par exemple IEEE, Springer, Derwent, etc.) revêtent une importance particulière pour les examinateurs. Ces revues sont tout aussi fiables que les revues classiques sur papier.

Il convient de noter que, pour une édition donnée d'une revue, la version Internet peut être disponible plus rapidement que la version correspondante sur papier. En outre, certaines revues pré-publient sur l'Internet des manuscrits qui leur ont été soumis, parfois même avant qu'ils n'aient été approuvés en vue d'une publication sur papier (par exemple, la revue "Geophysics"). Si la revue n'approuve pas la publication du manuscrit par la suite, la version pré-publiée peut constituer l'unique divulgation des informations qui y sont contenues. Les examinateurs doivent également garder à l'esprit que le manuscrit pré-publié peut être différent de la version définitive imprimée.

Lorsque la date de publication indiquée pour une revue en ligne est trop vague (par exemple si seuls le mois et l'année sont connus), et que cette date serait trop tardive selon l'hypothèse la plus pessimiste (le dernier jour du mois), l'examinateur peut réclamer la date de publication exacte, soit directement, via un formulaire de contact Internet fourni par l'éditeur, soit par l'intermédiaire de la bibliothèque de l'OEB.

7.5.3.2 Autres publications équivalentes aux publications imprimées

Outre les éditeurs de revues scientifiques, il existe beaucoup d'autres sources qui fournissent également des dates de publication fiables, par exemple les éditeurs de journaux ou de magazines, ou encore les stations de télévision ou de radio. Entrent également dans cette catégorie les institutions académiques (sociétés académiques, universités, etc.), les organisations internationales (Agence spatiale européenne (ASE), etc.), les administrations (ministères ou organismes de recherche publique, etc.) et les organismes de normalisation.

Certaines universités hébergent des archives "ePrint" où les auteurs peuvent soumettre sous forme électronique des rapports sur les résultats de recherche avant qu'ils ne soient soumis ou acceptés pour publication dans une revue ou lors d'une conférence. Certains de ces rapports ne sont en fait jamais publiés ailleurs. L'archive "ePrint" la plus connue est arXiv.org (hébergée par la Cornell University Library à l'adresse www.arxiv.org), mais il en existe plusieurs autres (par exemple la Cryptology eprint archive hébergée par l'Association internationale de recherche cryptologique à l'adresse eprint.iacr.org). Bon nombre d'archives, telles que Citeseer (citeseer.ist.psu.edu) ou ChemXseer (chemxseer.ist.psu.edu) - toutes deux hébergées par la Pennsylvania State University -, balaient l'Internet pour retrouver automatiquement des publications accessibles au public depuis les pages Internet des chercheurs.

Sociétés, organisations et particuliers utilisent aussi l'Internet pour publier des documents précédemment publiés sur papier, notamment des manuels relatifs à des produits logiciels tels que des jeux vidéo, des guides d'utilisation de produits tels que des téléphones mobiles, des catalogues de produits, des listes de prix ou des brochures

d'information ("white papers") concernant des produits ou des gammes de produits. Il est évident que la plupart de ces documents s'adressent à un large public (par exemple à des clients effectifs ou potentiels) et qu'ils sont donc destinés à être publiés. La date indiquée peut donc être considérée comme date de publication.

7.5.3.3 Publications non classiques

L'Internet permet également d'échanger et de publier des informations grâce à des outils qui n'existaient pas auparavant, par exemple des groupes de discussion Usenet, des blogs, des archives de courrier électronique de listes de diffusion ou des pages wiki. Les documents provenant de telles sources constituent également un état de la technique, mais il peut être plus compliqué d'établir leur date de publication, et leur degré de fiabilité est très variable.

Le contenu d'un courriel transmis ne peut pas être considéré comme public au simple motif qu'il aurait pu être intercepté (T 2/09).

Il faut considérer que l'horodatage électronique (par exemple sur des blogs, Usenet ou l'historique de pages wiki) fournit des dates de publication fiables. Il est certes possible que ces dates aient été générées par une horloge d'ordinateur imprécise, mais cette probabilité est à mettre en balance avec le fait que de nombreux services Internet reposent sur une datation précise et qu'ils cessent souvent de fonctionner si la date et l'heure sont incorrectes. En l'absence d'indication contraire, la mention "dernière date de modification", souvent utilisée, peut avoir valeur de date de publication.

7.5.4 Divulgations non datées ou dont la date n'est pas fiable

Lorsqu'une divulgation Internet est pertinente pour l'examen, mais qu'elle n'indique pas explicitement sa date de publication, ou lorsque le demandeur a démontré qu'une date donnée n'est pas fiable, l'examinateur peut essayer d'obtenir des preuves supplémentaires pour établir ou confirmer la date de publication. Plus précisément, il peut envisager d'utiliser les informations suivantes :

a) Informations relatives à une page Internet provenant d'un service d'archivage Internet. "Internet Archive" est le service d'archivage le plus connu, accessible via l'interface "Wayback Machine" (www.archive.org). Ces archives sont certes incomplètes, mais cela ne nuit aucunement à la fiabilité des données qu'elles contiennent. Il est également à noter que les avertissements juridiques relatifs à l'exactitude des informations fournies sont d'usage fréquent (même parmi des sources respectées, telles qu'Espacenet ou IEEE) et qu'ils ne sauraient être interprétés comme un signe négatif de la fiabilité effective du site Internet.

b) Les informations d'horodatage relatives à l'historique des modifications d'un fichier ou d'une page Internet (indiquées par exemple pour les pages wiki, comme sur Wikipédia, et dans les

systèmes de gestion de versions destinés au développement de logiciels distribués).

c) Les informations d'horodatage électronique accessibles dans les répertoires de fichiers ou d'autres référentiels, ou automatiquement intégrées au contenu (par exemple pour les contributions à un forum ou les blogs).

d) Les dates d'indexation attribuées aux pages Internet par les moteurs de recherche (accessibles par exemple via le cache de Google). Ces dates sont postérieures à la date effective de publication de la divulgation, car l'indexation d'un nouveau site Internet prend un certain temps.

e) Les informations relatives à la date de publication imbriquées dans la divulgation elle-même. Ces informations sont parfois dissimulées dans la programmation utilisée pour créer le site Internet, tout en étant invisibles sur la page Internet telle qu'elle apparaît dans le navigateur. L'examinateur peut, par exemple, envisager d'utiliser des outils d'investigation numérique afin de retrouver ces dates. Pour que l'exactitude d'une date puisse être évaluée de façon appropriée par le demandeur et l'examinateur, l'examinateur ne devrait utiliser ces dates que s'il sait comment elles ont été obtenues et qu'il peut en informer le demandeur.

f) Les informations relatives à la réplication de la divulgation sur plusieurs sites (sites miroirs) ou dans plusieurs versions.

Il est parfois possible d'obtenir des renseignements auprès du propriétaire ou de l'auteur d'un site Internet en vue d'établir avec une certitude suffisante la date de publication. La valeur probante des déclarations ainsi obtenues doit alors être appréciée séparément.

Lorsqu'aucune date (autre que la date de consultation par l'examinateur, trop tardive pour la demande concernée) ne peut être obtenue, la divulgation ne peut servir d'état de la technique au cours de l'examen. Si l'examinateur estime qu'une publication, bien que non datée, est très pertinente pour l'invention et qu'elle présente donc de l'intérêt pour le demandeur ou des tiers, il peut la citer comme document "L" dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche et l'opinion écrite expliquent alors pourquoi ce document a été cité. Citer la divulgation permet également une citation à l'encontre de demandes futures, la date de consultation étant alors utilisée comme date de publication.

7.5.5 Cas problématiques

Les pages Internet sont parfois divisées en cadres, dont le contenu provient de sources différentes et qui peuvent chacun avoir leur propre date de publication, à vérifier, le cas échéant. Dans un système d'archivage, par exemple, il arrive que l'un des cadres contienne les informations archivées avec une ancienne date de publication, tandis

que d'autres cadres affichent des publicités générées au moment de la consultation. L'examinateur devrait s'assurer qu'il utilise la date de publication correcte, c'est-à-dire que la date de publication citée correspond au contenu.

Il n'est pas garanti que des liens figurant dans un document tiré d'un système d'archivage Internet renvoient à des documents archivés à la même date. Il se peut même qu'ils ne renvoient pas du tout à une page archivée, mais à la version actuelle de la page Internet. Cela concerne en particulier les images reliées par des liens, qui sont rarement archivées. Enfin, il peut arriver que les liens archivés ne fonctionnent pas du tout.

Certaines adresses Internet (URL), souvent caractérisées par une longue suite de chiffres et de lettres apparemment aléatoires, ne sont pas permanentes et ne fonctionnent que le temps d'une session. Cela n'empêche pas d'utiliser la divulgation trouvée à cette adresse comme état de la technique, mais l'adresse correspondante ne fonctionnera plus lorsqu'un tiers essaiera de l'utiliser (par exemple le demandeur qui reçoit le rapport de recherche). Ainsi, en présence d'adresses URL non permanentes, ou pour d'autres raisons dictées par la prudence, l'examinateur devrait indiquer comment il est arrivé à cette adresse URL depuis la page d'accueil du site Internet concerné (c'est-à-dire via quels liens ou termes de recherche).

7.5.6 Informations techniques et remarques générales

Lors de l'impression d'une page Internet, il convient de veiller à ce que toute l'adresse URL soit clairement lisible. Cela vaut également pour la date de publication qui y est mentionnée.

Il convient également de garder à l'esprit que la date de publication peut être indiquée selon différents formats, à savoir, notamment, le format européen (jj/mm/aaaa), le format américain (mm/jj/aaaa) et le format ISO (aaaa/mm/jj). Sauf indication expresse, il est impossible de distinguer le format européen du format américain pour les douze premiers jours de chaque mois.

Si la date de publication est proche de la date de priorité pertinente, le fuseau horaire peut jouer un rôle décisif dans l'interprétation.

L'examinateur doit toujours indiquer la date à laquelle une page Internet a été consultée. Lorsqu'il cite des documents Internet, l'examinateur doit expliquer pourquoi ils sont compris dans l'état de la technique, en précisant par exemple comment et où il a obtenu la date de publication (il peut indiquer que les huit chiffres de l'adresse URL correspondent à la date d'archivage au format aaaammjj) ; il doit en outre donner toute autre information pertinente (par exemple en montrant le lien de corrélation lorsque deux documents ou plus sont cités ; il peut indiquer que le lien "xyz" dans le premier document renvoie au second).

7.6 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes

Les normes définissent des ensembles de caractéristiques ou de qualités pour des produits, des procédés, des services ou des matériaux (p. ex. les propriétés d'une interface) et sont généralement élaborées par des organisations de normalisation en accord avec les parties prenantes économiques.

Les normes définitives elles-mêmes font en principe partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2), mais il existe des exceptions importantes. L'une de ces exceptions concerne les consortiums de normalisation privés (p. ex. dans le domaine des CD-ROM, des DVD et des disques Blu-ray), qui ne publient pas les normes définitives mais les rendent accessibles aux parties intéressées sous réserve de la conclusion d'un accord de confidentialité (qui interdit strictement aux destinataires des documents d'en divulguer le contenu).

Avant qu'une organisation de normalisation ne s'accorde sur l'établissement ou le perfectionnement d'une norme, divers types de documents préparatoires sont présentés et examinés. Ces documents devront être traités de la même manière que toute autre divulgation écrite ou orale, c'est-à-dire que pour être considérés comme faisant partie de l'état de la technique, ils doivent avoir été rendus accessibles au public avant la date de dépôt ou de priorité et n'être soumis à aucune obligation de confidentialité. Par conséquent, si un document préparatoire relatif à une norme est cité à l'encontre d'une demande au cours de la procédure de recherche ou d'examen, il convient d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve (cf. G-IV, 1 et T 738/04).

L'existence d'une obligation de confidentialité explicite doit être déterminée au cas par cas sur la base des documents censés la prouver (cf. T 273/02 et T 738/04). Il peut s'agir des directives ou des principes généraux de l'organisation de normalisation concernée, des conditions de concession de licences ou d'un mémorandum d'accord issu des échanges entre l'organisation de normalisation et ses membres. En présence d'une clause générale de confidentialité, c'est-à-dire qui ne figure pas sur ou dans le document préparatoire pertinent lui-même, il conviendra d'établir si l'obligation de confidentialité s'étendait effectivement au document en question jusqu'à la date pertinente. Cependant, cela ne signifie pas que le document lui-même doive obligatoirement porter explicitement la mention "confidentiel" (cf. T 273/02).

Si les documents préparatoires peuvent être consultés dans les bases de données internes de l'OEB ou auprès de sources d'information librement accessibles (par exemple sur l'Internet), l'examinateur est autorisé à les citer dans le rapport de recherche et à y faire référence au cours de la procédure. Si nécessaire, la question de l'accessibilité au public des documents pourra être étudiée plus avant au cours des

procédures d'examen et d'opposition conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Bien qu'il soit considéré que les documents figurant dans les bases de données internes de l'OEB sont accessibles au public, aucune indication générale ne saurait être donnée concernant les documents provenant d'autres sources.

8. Renvois entre documents de l'état de la technique

Si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document (le document secondaire) qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document principal, dès lors que le document secondaire était accessible au public à la date de publication du document principal (cf. T 153/85) (en ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3), cf. G-IV, 5.1 et F-III, 8, avant-dernier paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. G-IV, 3).

9. Erreurs dans des documents de l'état de la technique

Les documents de l'état de la technique peuvent contenir des erreurs. Si, en faisant appel à ses connaissances générales (cf. G-VII, 3.1), l'homme du métier peut :

i) voir immédiatement que la divulgation d'un document pertinent de l'état de la technique contient des erreurs, et

ii) trouver quelle devrait être la seule correction possible,

la pertinence du document en tant qu'état de la technique n'est pas affectée par les erreurs figurant dans la divulgation. Le document peut donc être considéré comme étant corrigé lorsque l'on examine sa pertinence vis-à-vis de la brevetabilité (cf. T 591/90).

Pour les éventuels enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne, cf. B-VI, 6.5.

Chapitre V – Divulgations non opposables

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'article 55(1)b). *Art. 55(1)b)*

2. Délai

Dans les cas visés aux alinéas G-V, 1 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 et G 2/99).

3. Abus évident

En ce qui concerne le cas visé à l'alinéa G-V, 1 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'article 61, B peut ne pas être autorisé à maintenir sa demande (cf. G-VI, 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).

4. Exposition internationale

Dans le cas visé à l'alinéa G-V, 1 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 *Art. 55(2)* *Règle 25*

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.

Chapitre VI – Nouveauté

1. Etat de la technique tel que défini à l'article 54(2)

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. G-IV, 1. Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive, cf. G-VII, 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 (cf. T 305/87).

Cependant, le critère selon lequel l'homme du métier aurait "envisagé sérieusement" (cf. G-VI, 8 iii)) peut également être utilisé pour apprécier si des caractéristiques individuelles peuvent être combinées entre elles dans un document (cf. T 666/89, T 656/92 et T 632/93).

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.

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.

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'article 54(3) (cf. G-IV, 5.1).

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'article 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. G-VI, 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, T 206/83 et T 491/99).

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.

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.

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. G-VI, 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. F-IV, 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. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une caractéristique distinctive alléguée. Le bénéfice du doute ne saurait être accordé si le demandeur ne produit pas de preuves à l'appui de ses allégations (cf. T 1764/06). Si, en revanche, 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).

7. Examen de la nouveauté

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur doit tenir compte des indications données aux points F-IV, 4.5 à 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. F-IV, 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 F-IV, 4.13). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. G-II, 4.2.

Un composé connu ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est disponible avec un degré de pureté différent si cette pureté peut être obtenue par des moyens classiques (cf. T 360/07).

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques

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'article 54(5) pour toute deuxième utilisation ou pour toute utilisation ultérieure dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que ladite utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive.

L'article 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).

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'article 53 c) et ne sera donc pas admise. Une revendication peut être formulée sous la forme "Substance X pour utilisation comme médicament", même si la substance X est connue, mais que son utilisation comme médicament ne l'est pas. De la même manière, une revendication peut être rédigée sous la forme "Substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y" pour autant qu'elle implique une activité inventive par rapport à tout élément de l'état de la technique divulguant l'utilisation de la substance X comme médicament.

Le traitement d'une maladie par une substance ou composition dont l'utilisation est déjà connue pour le traitement de cette maladie, et qui se différencie du traitement connu uniquement par la posologie, constitue une indication médicale ultérieure spécifique au sens de l'article 54(5) (cf. G 2/08).

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. F-V, 7).

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) et si la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est antérieure au 29 janvier 2011. En ce qui concerne les demandes déposées à compter de cette date, si l'invention est caractérisée par une deuxième utilisation thérapeutique (ou une utilisation thérapeutique ultérieure) d'un médicament, elle ne pourra pas être revendiquée sous forme d'une revendication "de type suisse" (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 2010, 514).

Les revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou les revendications équivalentes sur le fond (cf. T 958/94) peuvent être admises, 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 et si la demande a été déposée avant la date précitée (cf. G 6/83). 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 (article 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). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également F-IV, 4.22.

7.2 Deuxième utilisation non médicale

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. Par conséquent, une telle revendication n'appelle pas d'objection au titre de l'article 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (cf. G 2/88 et G 6/88). La nouveauté de l'utilisation du composé connu pour l'obtention connue d'un produit connu ne saurait être déduite d'une nouvelle propriété du produit obtenu. En pareil cas, l'utilisation d'un composé pour l'obtention d'un produit doit être interprétée comme un procédé d'obtention du produit avec le composé. L'utilisation ne peut être considérée comme étant nouvelle que si le procédé d'obtention en tant que tel est nouveau (cf. T 1855/06). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. G-II, 4.2.

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). 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 et T 279/89) :

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, à savoir qu'elle n'est pas 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'appréciation de la nouveauté que dans d'autres cas, par exemple les inventions de sélection (cf. T 666/89). 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, 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). 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 des motifs. 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). Si tel est le cas, il y a absence de nouveauté.

8.1 Marges d'erreur pour les données numériques

L'homme du métier sait que les valeurs numériques relatives à des mesures sont entachées d'erreurs de mesure qui limitent leur utilité. C'est pourquoi on applique, dans la littérature technico-scientifique, une convention générale selon laquelle c'est le dernier chiffre indiqué des valeurs numériques qui correspond à la précision de la mesure. Si aucune autre marge d'erreur n'est indiquée, l'erreur maximale pour le dernier chiffre indiqué doit être estimée à partir de la convention relative à l'arrondi (cf. T 175/97) ; par exemple, pour une mesure de 3,5 cm, la marge d'erreur est 3,45-3,54. Pour interpréter les plages de valeurs dans les fascicules de brevets, l'homme du métier partira des mêmes hypothèses.

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through"

Les revendications dites "Reach-through" (i.e. portant sur les résultats de recherches futures) s'entendent de revendications qui visent à obtenir une protection pour des produits chimiques (ainsi que leurs utilisations, leurs compositions, etc.) en définissant ceux-ci en termes fonctionnels par référence à l'action (p. ex. agoniste ou antagoniste) qu'ils exercent sur une cible biologique telle qu'une enzyme ou un récepteur (cf. F-III, 9). Dans de nombreux cas de ce type, le demandeur définit ainsi des composés chimiques en termes fonctionnels par référence à une cible biologique nouvellement identifiée. Or, les composés qui se lient à cette cible biologique et sur laquelle ils exercent une action ne sont pas nécessairement des composés nouveaux du simple fait que la cible biologique sur laquelle ils agissent est nouvelle. En effet, dans de nombreux cas, le demandeur fournit lui-même dans sa demande des résultats de tests mettant en évidence l'action exercée par des composés connus sur la nouvelle cible biologique. Il démontre ainsi que les composés inclus dans la définition fonctionnelle de la revendication "reach-through" font partie de l'état de la technique et que la revendication en question est de ce fait dénuée de nouveauté.

Chapitre VII – Activité inventive

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 (cf. G-IV, 5) et l'activité inventive sont des critères distincts. La question de savoir si l'invention implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

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'article 54(2) (cf. G-IV, 1). Il doit être interprété comme se rapportant aux informations qui sont pertinentes pour un domaine technologique (cf. T 172/03). N'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'article 54(3). Ainsi qu'il est exposé au point G-IV, 3, le terme "date de dépôt" figurant à l'article 54(2) désigne, le cas échéant, la date de priorité (cf. F-VI). L'état de la technique peut tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné qui ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit et qui n'ont besoin d'être étayées que si elles sont contestées (cf. T 939/92).

3. Homme du métier

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes et qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée (cf. T 4/98, T 143/94 et T 426/88). 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 dans le domaine technique concerné 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. L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique (cf. T 774/89 et T 817/95). On peut attendre de lui qu'il recherche des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux (cf. T 176/84 et T 195/84) ou même dans des domaines techniques éloignés, s'il est incité à le faire (cf. T 560/89). 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). 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 (cf. T 164/92 et T 986/96). Il convient de garder à l'esprit que l'homme du métier a le même niveau de connaissances pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de la divulgation (cf. T 60/89, T 694/92 et T 373/94).

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier

Les connaissances générales de l'homme du métier peuvent provenir de différentes sources et ne dépendent pas nécessairement du fait qu'un document donné a été publié à une date donnée. Il ne convient donc de prouver (par exemple en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de l'homme du métier que lorsque cette allégation est contestée (cf. G-IV, 2).

Une publication isolée (par ex. un fascicule de brevet, mais aussi le contenu d'une revue spécialisée) ne peut normalement être considérée comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 475/88). Dans certains cas particuliers, des articles parus dans des revues spécialisées peuvent être représentatifs des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 595/90). C'est le cas notamment des articles rendant compte en détail de l'ensemble d'une question (cf. T 309/88). Pour l'homme du métier qui s'occupe de rassembler des matériaux de départ, les résultats des recherches effectuées sur ces matériaux par un nombre très restreint de producteurs font partie des connaissances de l'homme du métier, même s'ils n'ont été publiés que dans des revues spécialisées (cf. T 676/94). 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).

Les manuels et monographies de base peuvent être considérés comme l'expression des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 171/84). Si, pour certains problèmes, ils renvoient le lecteur à des articles plus détaillés, ceux-ci peuvent également être considérés comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 206/83). En l'occurrence, il faut tenir compte du fait que des informations ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier du fait qu'elles ont été publiées dans un manuel, ouvrage de référence etc. ; au contraire, elles n'apparaissent dans ce type de publications que lorsqu'elles font déjà partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. T 766/91). Il s'ensuit qu'une information parue dans de tels documents devait déjà faire partie des connaissances de l'homme du métier depuis un certain temps avant la date de publication.

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. G-VI, 3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises jusqu'à la veille (incluse) de la date de dépôt ou de la date de priorité valable pour l'invention revendiquée et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, jusqu'à cette date incluse.

5. Approche problème-solution

Pour apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, il convient d'appliquer l'**approche problème-solution** et de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel.

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.

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

L'état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement 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 (cf. T 606/89). Dans certains cas, il existe plusieurs critères équivalents pour l'appréciation de l'activité inventive. Il peut ainsi s'avérer nécessaire, en cas de délivrance du brevet, d'adopter l'approche "problème-solution" pour l'ensemble de ces critères. En cas de rejet, il suffit cependant de montrer, à partir d'un élément de l'état de la technique pertinent, que l'objet de la revendication est dénué d'activité inventive.

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. C-IV, 7.2).

5.2 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'elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives**" de l'invention revendiquée), d'identifier l'effet technique découlant des caractéristiques distinctives, 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). 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). Le traitement des revendications comprenant des aspects techniques et non techniques est abordé au point G-VII, 5.4.

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. Il se peut que le problème technique objectif une fois reformulé soit moins ambitieux que celui initialement envisagé dans la demande. Cela peut se produire par exemple lorsque le problème initialement énoncé consiste à fournir un produit, un procédé ou une méthode qui comporte une amélioration, mais qu'aucun élément ne prouve que l'objet revendiqué est ainsi amélioré par rapport à l'état de la technique le plus proche issu de la recherche, les seuls éléments de preuve existants se rapportant à un état de la technique plus distant (ou encore il n'y a aucune preuve). En pareil cas, le problème doit être reformulé comme

consistant à fournir un autre produit, un autre procédé ou une autre méthode. L'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé devra alors être appréciée à la lumière de l'état de la technique cité (cf. T 87/08).

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). 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. G-VII, 11 et T 184/82).

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). Toutefois, 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 (cf. T 641/00 et T 172/03 et G-VII, 5.4.1).

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 améliore 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. Un problème technique ne peut être considéré comme résolu que s'il est permis de croire que pratiquement tous les modes de réalisation revendiqués exposent les effets techniques sur lesquels repose l'invention.

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. G-VII, 6 et T 389/86).

5.3 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. G-VII, 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). Même une incitation implicite ou un encouragement implicitement identifiable suffit à montrer que l'homme du métier aurait combiné les éléments de l'état de la technique (cf. T 257/98 et T 35/04), et ce avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour la revendication examinée.

5.4 Revendications comportant des aspects techniques et non techniques

Une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l´objet revendiqué.

Toutefois, l´activité inventive ne peut reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c.-à-d. les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n´apportent pas de contribution technique à l´état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l´examen de l´activité inventive.

Lorsque l'on applique l'approche problème-solution à ce type de revendication, notamment en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, il convient de suivre les étapes suivantes :

i) identifier les aspects non techniques de la/des revendication(s) ; déduire une spécification de conditions (cf. G-VII, 5.4.1) à partir des aspects non techniques présentés dans les revendications et dans la description, de sorte que l'homme du métier expert dans un domaine technique (par exemple un expert en informatique) soit informé du concept non technique.

ii) Sélectionner l'état de la technique le plus proche sur la base des aspects techniques de l'objet revendiqué et de la description s'y rapportant.

iii) Mettre en évidence les différences avec l'état de la technique le plus proche.

a) S'il n'y a aucune différence (y compris sur un plan non technique), soulever une objection en vertu de l'article 54.

b) Si les différences ne sont pas d'ordre technique, élever une objection en vertu de l'article 56 CBE, au motif que l'objet d'une revendication ne peut être inventif s'il n'y a pas de contribution technique à l'état de la technique, c'est-à-dire si l'objet revendiqué ne résout pas un problème technique par rapport à l'état de la technique le plus proche.

c) Si les différences incluent des aspects techniques, procéder comme suit : premièrement, formuler le problème technique objectif en tenant compte de la spécification de conditions comme indiqué au point i) ci-dessus) ; la solution au problème technique objectif doit englober les aspects techniques des différences mises en évidence ; deuxièmement, si la solution au problème technique est évidente pour l'homme du métier, soulever une objection en vertu de l'article 56 CBE.

5.4.1 La "spécification de conditions" dans la formulation du problème technique objectif

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

Lorsque les aspects d'une revendication définissent un but à atteindre dans un domaine non technique et qu'ils ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème technique objectif, sous forme d'une "spécification de conditions" (à savoir une description complète du comportement du système à développer) fournie à l'homme du métier dans un domaine technique, en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter. En l'absence de problème technique objectif, l'objet revendiqué ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il n'apporte aucune contribution à l'état de la technique, et force est de rejeter la revendication pour ce motif.

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 conduirait immanquablement à une analyse a posteriori de l'activité inventive. La spécification de conditions n'est pas réputée faire partie de l'état de la technique, et elle sert uniquement à formuler le problème technique.

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique

Dans le cadre de l'approche problème-solution, 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 ou des connaissances techniques générales non écrites) 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 indiquer une activité inventive, par exemple si l'invention revendiquée n'est pas un simple agrégat de caractéristiques (cf. G-VII, 7).

La situation diffère lorsque l'invention apporte une solution à plusieurs "problèmes partiels" indépendants (cf. G-VII, 7 et 5.2). 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). 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 doit 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 (cf. G-VII, 3) ;

iii) avoir à l'esprit qu'il serait évident, pour l'homme du métier, de combiner deux parties ou plus de la même divulgation 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. G-IV, 5.1 et G-VI, 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.

7. 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. G-VII, 5.2, 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 et T 204/06).

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 G-VII, Annexe 2).

8. Analyse a posteriori

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 doit se méfier de ces analyses a posteriori et lorsqu'il combine des documents cités dans le rapport de recherche, il doit 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 doit 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

doit chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il doit 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. G-VII, 10.2), 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 doit s'interroger avant de soulever à l'égard de cette revendication une objection de défaut d'activité inventive.

9. 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'une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

i) 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.

ii) 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.

10. Indices secondaires

10.1 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 et T 155/85). 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. Les mêmes considérations s'appliquent 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 et T 939/92).

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

L'obtention d'un effet technique inattendu peut être considérée comme un indice d'activité inventive. Cet effet technique doit toutefois tenir à l'objet revendiqué, et non simplement à des caractéristiques supplémentaires, mentionnées uniquement dans la description. Toutefois, s'il avait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat 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 constituerait un simple effet supplémentaire ne conférant aucun caractère inventif à l'objet revendiqué (cf. T 231/97 et T 192/82).

10.3 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. 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 (cf. G-VII, 5.2 et H-V, 2.2 et 2.4).

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 G-VII, 5.2, T 386/89 et T 184/82).

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 H-V, 2.4. 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'article 123(2).

12. 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'appréciation 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.

L'effet technique inattendu doit se produire pour tout le domaine revendiqué. S'il n'apparaît que pour une partie de ce domaine, l'objet revendiqué ne résout pas le problème spécifique fondé sur cet effet,

mais simplement un problème plus général, par ex. l'obtention d'"un autre produit X" ou "d'un autre procédé Y". (cf. T 939/92).

13. 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. F-VI, 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). 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.

14. 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. G-VII, 5). 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.

Annexe
Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices

1. Application de mesures connues ?

1.1 Inventions comportant l'application, de manière **évidente**, de **mesures connues** et pour lesquelles il y a 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 une quelconque 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.

v) L'invention ne constitue qu'une extension inévitable de l'état de la technique si bien qu'il n'y avait pas le choix entre plusieurs possibilités ("situation **à sens unique**").

Exemple : il est connu dans l'état de la technique qu'une série de composés chimiques connus, classés selon le nombre d'atomes de carbone, présente, à partir de l'un de ces composés, un effet

insecticide croissant lorsqu'on progresse dans cette série. S'agissant de l'effet insecticide, le composé immédiatement supérieur au dernier composé connu de cette série se trouve dans cette situation "à sens unique". Si ce composé de la série produit non seulement l'effet insecticide accru que l'on attend, mais également un effet inattendu, à savoir un effet insecticide sélectif, permettant de tuer certains insectes et d'en épargner d'autres, il n'en demeure pas moins évident en tant que tel.

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 inattendus**.

Exemple : si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution donné au point 3.1 (iv) ci-dessus de l'annexe au chapitre G-VII, 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. G-VII, 10 et H-V, 2.2), 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.

Partie H

Modifications et corrections ou rectifications

Sommaire

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications I-1

Chapitre II – Recevabilité des modifications - règles générales II-1

1. Introduction II-1

2. Recevabilité pendant la procédure d'examen II-1

2.1 Avant réception du rapport de recherche - règle 137(1) II-1

2.2 Après réception du rapport de recherche - règle 137(2) II-1

2.3 Après réception de la première notification - règle 137(3) II-2

2.4 A un stade avancé de la procédure II-3

2.5 Modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) II-3

2.5.1 Critères déterminant la recevabilité des modifications II-4

2.5.2 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont considérées comme recevables II-4

2.5.3 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont rejetées II-4

2.5.4 Cas exceptionnel où les modifications doivent être considérées comme recevables II-5

2.5.5 Application de la règle 137(4) aux modifications apportées à ce stade II-5

2.6 Nouvelles requêtes en modification après accord du demandeur II-5

2.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen II-6

2.7.1 Concept de l'"admissibilité manifeste" II-6

2.7.2 Critères supplémentaires déterminant la recevabilité des requêtes II-7

3. Recevabilité pendant la procédure d'opposition II-8

3.1 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition II-8

3.2 Modifications sans rapport avec les motifs de l'opposition II-8

3.3 Modifications engendrées par des droits nationaux II-9

3.4 Insistance à vouloir apporter des modifications non admissibles II-9

3.5 Requêtes déposées tardivement dans le cadre de la procédure d'opposition II-10

4. Procédure de limitation II-10

5. Modifications requises par la règle 62bis et/ou la règle 63 II-10

6. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche - règle 137(5) II-10

6.1 Affaires relevant de la règle 62bis et/ou de la règle 63 II-11

6.2 Eléments extraits de la description II-11

7. Modifications en cas d'absence d'unité II-13

7.1 Limitation à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche II-13

7.2 Limitation à une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche II-13

7.3 Défaut de limitation à une seule invention ou revendications modifiées II-14

7.4 Dossiers euro-PCT II-14

7.4.1 Cas où l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire II-14

7.4.2 Cas où l'OEB effectue une recherche complémentaire II-15

Chapitre III – Recevabilité des modifications - autres questions d'ordre procédural III-1

1. Introduction III-1

2. Procédure à suivre en cas de modification de documents III-1

2.1 Indication des modifications et de leur base au titre de la règle 137(4) III-1
2.1.1 Notification prévue par la règle 137(4) et réponse à celle-ci III-2
2.1.2 Modifications retirées ou remplacées dans le délai prévu par la règle 137(4) III-3
2.1.3 Règle 137(4) et procédure orale III-4
2.1.4 Dispositions transitoires relatives à la règle 137(4) III-4

2.2 Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement III-4

2.3 Modifications effectuées au moyen de copies III-5

2.4 Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie III-6

2.5 Retrait de modifications/abandon d'objet III-6

3. Requêtes subsidiaires III-6

3.1 Principes généraux III-7
3.1.1 Succession des requêtes III-7
3.1.2 Obligation de motivation III-8
3.1.3 Cas dans lesquels il ne peut être fait droit ni à la requête principale, ni aux requêtes subsidiaires III-8
3.1.4 Indication des modifications apportées dans la requête principale et/ou dans la (les) requête(s) subsidiaire(s) III-8

3.2 Pendant la phase de recherche III-8

3.3 Pendant la procédure d'examen III-9
3.3.1 Recevabilité des requêtes subsidiaires III-9
3.3.1.1 Critères déterminant la recevabilité des requêtes subsidiaires III-9
3.3.1.2 Respect des délais et structure des requêtes subsidiaires III-9
3.3.2 Préparation de la décision III-9
3.3.3 Il n'existe encore aucune version complète de la requête subsidiaire III-10
3.3.4 Il existe une version complète de la requête subsidiaire III-10
3.3.5 Le demandeur n'approuve pas le texte proposé pour la délivrance du brevet III-10

3.4 Pendant la procédure d'opposition III-11
3.4.1 Procédure écrite III-11
3.4.2 Procédure orale III-11

3.5 Dans une procédure de limitation III-12
3.5.1 Principes généraux III-12
3.5.2 Procédure écrite III-13
3.5.3 Procédure orale III-13

4. Versions différentes pour différents Etats contractants III-14

4.1 Traitement de versions différentes pendant l'examen III-14

4.2 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 III-14
4.2.1 L'article 54(3) et (4) CBE 1973 dans la procédure d'opposition III-15

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 ou à la règle 78 III-15
4.3.1 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 dans la procédure d'examen III-15
4.3.2 Versions différentes dans le cas où le brevet est transféré, pendant la procédure d'opposition, pour certains Etats désignés III-16
4.3.3 Dossiers d'opposition avec des versions différentes dans le cas où un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'une décision passée en force de juge chosée, conformément à l'article 61 et à la règle 18(1) et (2), a eu lieu pendant la procédure d'examen III-16

4.4 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973 III-16

4.5 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs III-16

5. Calcul des taxes de revendications III-17

Chapitre IV – Admissibilité des modifications - article 123(2) et (3) IV-1

1. Introduction IV-1

2. Admissibilité des modifications en vertu de l'article 123(2) IV-1

2.1 Principe de base IV-1

2.2 Champ d'application de l'article 123(2) IV-1

2.3	Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement - règles générales	IV-1
2.3.1	Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description	IV-2
2.3.2	Parties manquantes de la description ou dessins manquants produits après la date de dépôt	IV-3
2.3.3	Revendications produites après la date de dépôt	IV-3
2.3.4	Listages de séquences produits après la date de dépôt	IV-3
2.3.5	Documents de priorité	IV-4
2.3.6	Affaires liées à une procédure de limitation, dans lesquelles les pièces de la demande telles que déposées ne sont plus disponibles	IV-4
2.3.7	Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt	IV-5
2.3.8	Clarification d'incohérences	IV-5
2.3.9	Marques de fabrique	IV-5
2.4	Contenu de la demande telle que déposée "initialement" - cas spécifiques	IV-5
2.4.1	Demandes contenant un renvoi à une demande antérieure	IV-5
2.4.2	Demandes divisionnaires	IV-6
2.4.3	Demandes découlant d'une décision telle que visée à l'article 61	IV-6
2.4.4	Demandes internationales	IV-6
2.5	Evaluation de l'"objet ajouté" – exemples	IV-6
3.	**Admissibilité des modifications au titre de l'article 123(3)**	**IV-7**
3.1	Principes de base	IV-7
3.2	Champ d'application	IV-7
3.3	Protection conférée par le brevet tel que délivré	IV-7
3.4	Texte du brevet délivré à prendre en considération	IV-8
3.5	Evaluation d'une extension non autorisée de la protection conférée	IV-8
3.6	Conflits entre l'article 123(2) et l'article 123(3)	IV-9
3.7	Conflits entre l'article 123(3) et d'autres exigences de la CBE	IV-9
4.	**Conformité des modifications avec les autres exigences de la CBE**	**IV-10**
4.1	Principes généraux	IV-10

4.2	Pendant la procédure d'examen	IV-10
4.3	Pendant la procédure d'opposition	IV-10
4.4	Pendant la procédure de limitation	IV-11
4.4.1	Article 84	IV-11
4.4.2	Examen de la description et/ou des dessins	IV-11
4.4.3	Facteurs à ne pas prendre en considération	IV-12

Chapitre V – Admissibilité des modifications - exemples V-1

1.	**Introduction**	**V-1**
2.	**Modifications figurant dans la description**	**V-1**
2.1	Clarification d'un effet technique	V-1
2.2	Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets	V-1
2.3	Informations techniques complémentaires	V-2
2.4	Reformulation de l'énoncé du problème technique	V-2
2.5	Document de référence	V-2
2.6	Modification, suppression ou ajout de texte dans la description	V-2
3.	**Modifications des revendications**	**V-3**
3.1	Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication	V-3
3.2	Introduction de caractéristiques additionnelles	V-3
3.2.1	Généralisations intermédiaires	V-3
3.3	Suppression d'une partie de l'objet revendiqué	V-6
3.4	Extension de revendications	V-6
3.5	Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement	V-6
4.	**Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement**	**V-7**
4.1	L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")	V-7

4.2	L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement	V-9
5.	**Modification des dessins**	**V-9**
6.	**Modifications découlant des dessins**	**V-10**
7.	**Changement de catégorie d'une revendication**	**V-10**
7.1	Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication d'utilisation"	V-11
7.2	Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication de méthode"	V-11
7.3	Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"	V-11
7.4	Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication d'utilisation"	V-12
8.	**Modification du titre**	**V-12**
Chapitre VI – Correction/rectification d'erreurs		**VI-1**
1.	**Introduction**	**VI-1**
2.	**Erreurs dans les données bibliographiques**	**VI-1**
3.	**Erreurs survenant lors de la publication**	**VI-1**
4.	**Corrections d'erreurs dans les pièces de la demande et du brevet pendant la procédure**	**VI-1**
4.1	Recevabilité des corrections	VI-1
4.2	Admissibilité des corrections	VI-1
4.2.1	Correction de la description, des revendications et des dessins	VI-2
4.2.2	Parties manquantes de la description et dessins manquants déposés en tant que corrections au titre de la règle 139	VI-3
4.3	Exemples	VI-3

5. Rectification d'erreurs dans les décisions et les pièces correspondantes de la demande et du brevet VI-4

5.1 Recevabilité des rectifications VI-4

5.2 Admissibilité des rectifications VI-5

5.3 Rectification des traductions des revendications VI-5

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications

Une demande de brevet européen ou un brevet européen peuvent être modifiés pendant la procédure d'examen, d'opposition et de limitation. S'agissant des modifications déposées au cours de ces procédures, il convient de tenir compte d'un certain nombre d'aspects importants. Premièrement, les modifications doivent être recevables, autrement dit elles doivent être admises dans la procédure par l'instance compétente de l'OEB. Deuxièmement, les modifications doivent être admissibles, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas :

i) ajouter à la demande ou au brevet un objet qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (art. 123(2))

ii) introduire d'autres irrégularités (par exemple une absence de clarté dans les revendications - art. 84)

iii) étendre la protection conférée par un brevet délivré (art. 123(3)).

Les chapitres H-II et H-III portent sur la recevabilité des modifications, les chapitres H-IV et H-V sur leur admissibilité. Le chapitre H-VI traite de la correction ou rectification d'erreurs évidentes contenues dans des documents produits auprès de l'OEB ou dans des décisions des divisions d'examen ou d'opposition.

Chapitre II – Recevabilité des modifications - règles générales

1. Introduction

La manière dont la recevabilité des modifications est appréciée dépend de la procédure concernée (examen, opposition ou limitation) ainsi que du stade atteint au cours de cette procédure, comme cela est précisé dans les sections suivantes.

2. Recevabilité pendant la procédure d'examen

2.1 Avant réception du rapport de recherche - règle 137(1)

Règle 137(1)

Si une demande de brevet européen est déposée directement auprès de l'OEB (et non par le biais du PCT), le demandeur ne peut modifier la demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 137(1)).

Dans le cas d'une demande euro-PCT devant donner lieu à une recherche européenne complémentaire au titre de l'article 153(7), le demandeur peut modifier les revendications, la description et/ou les dessins avant que la demande ne fasse l'objet de la recherche complémentaire, soit en maintenant les modifications présentées pendant la phase internationale au titre de l'article 19 PCT et/ou de l'article 34(2)b) PCT, soit en déposant des modifications à compter de l'entrée dans la phase européenne, conformément à la règle 159(1)b) et/ou à la règle 161(2) (cf. également E-VIII, 3 et B-III, 3.3.2).

En ce qui concerne les réponses à une invitation au titre de la règle 62bis ou de la règle 63, cf. H-II, 5.

2.2 Après réception du rapport de recherche - règle 137(2)

Règle 137(2)

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et l'avis au stade de la recherche, le demandeur doit répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8) et peut, dans sa réponse et de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. C-II, 3 et subdivisions, et C-III, 3.2). De même, dans le cas des demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi (cf. B-II, 4.3), le demandeur est tenu de répondre à la WO-ISA, à l'IPER ou au SISR lors de l'entrée dans la phase européenne, si l'OEB a agi en qualité d'ISA, d'IPEA ou de SISA (cf. E-VIII, 3.1 et 3.2). Cette réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou au SISR peut inclure les modifications que le demandeur a apportées de sa propre initiative à la description, aux revendications et aux dessins. Le demandeur ne peut ensuite modifier la demande qu'avec l'accord de la division d'examen.

Dans le cas des demandes *Règle 71(1)*

i) pour lesquelles aucun avis au stade de la recherche n'est établi (cf. B-XI, 1.1 et 7),

ii) pour lesquelles un avis au stade de la recherche a été établi mais pour lesquelles le rapport de recherche a été établi avant le 1er avril 2010 (dans ce cas, la règle 70bis n'est pas applicable et le demandeur n'est pas tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche), ou

iii) qui entrent dans la phase européenne et pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'ISA, d'IPEA ou de SISA et établi une opinion écrite, mais pour lesquelles une notification au titre de la règle 161 a déjà été émise avant le 1er avril 2010,

le demandeur peut, après avoir reçu la première notification de l'examinateur au cours de la procédure d'examen, "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.

2.3 Après réception de la première notification - règle 137(3)

Suite à l'événement applicable mentionné au point H-II, 2.2, 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. C-IV, 3). Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen de manière efficace (conformément aux principes énoncés dans la décision G 7/93). L'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) doit en outre être motivé.

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.

Art. 94(3)

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 considérée comme admissible devraient normalement être admises. Il en va de même pour les modifications qui améliorent nettement la clarté de la description ou des revendications.

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. 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.

Des modifications peuvent également être rejetées au titre de la règle 137(3) en raison de la non-admission

– d'une ou plusieurs requêtes lorsque des requêtes subsidiaires sont présentées (cf. H-III, 2.1.1, dernier paragraphe), ou

– d'une requête présentée au cours de la procédure orale ou en préparation de celle-ci (cf. H-III, 2.1.3),

pour des motifs d'économie de la procédure (dans le respect du droit du demandeur d'être entendu au titre de l'article 113(1)), lorsque la requête concernée enfreint la règle 137(4).

Les modifications apportées le cas échéant à la demande peuvent faire l'objet de limitations supplémentaires si le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne était partiel au titre de la règle 63 ou s'il a été limité au titre de la règle 62bis (cf. H-II, 6 et subdivisions).

Règle 62bis
Règle 63
Règle 137(5)

2.4 A un stade avancé de la procédure

Dès lors qu'il existe un texte de la demande sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, toute requête du demandeur tendant à lui substituer un texte amplement remanié devrait être rejetée, à moins que le demandeur n'invoque des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée qu'à ce stade avancé de la procédure d'examen. Cela vaut en particulier lorsque la division d'examen a signalé qu'une version des revendications proposée par le demandeur est admissible, et que celui-ci doit uniquement adapter la description à cette version.

Règle 137(3)

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

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 137(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 139, la procédure à suivre est exposée au point C-V, 4. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite

Règle 71(6)

en modification ou qu'elle soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications et/ou corrections produites.

2.5.1 Critères déterminant la recevabilité des modifications

La décision G 7/93 traite des critères à appliquer pour examiner la recevabilité de modifications produites tardivement au cours de l'examen. Le cas particulier sous-jacent à cette décision est survenu à une époque où les règles étaient formulées différemment, et dans un contexte où le demandeur avait déjà donné son accord sur le texte proposé par la division d'examen. La teneur de la décision rendue par la Grande Chambre de recours peut toutefois être considérée comme étant généralement applicable aux nouvelles requêtes présentées à un stade avancé de la procédure, à savoir lorsque le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande et que la division d'examen a déjà terminé l'examen quant au fond de la demande (cf. T 1064/04).

Règle 71(3)
Règle 137(3)

En particulier, l'application des principes énoncés dans la décision G 7/93 aux modifications produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 1 à 3) signifie que cette notification ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. Pour décider si de telles modifications sont recevables, il convient de mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet. 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'article 167(2) CBE 1973 (cf. H-III, 4.4) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. H-III, 4.5).

2.5.2 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont considérées comme recevables

Règle 71(6)

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'article 94(3), elle émet une deuxième notification au titre de la règle 71(3) sur la base du texte modifié/corrigé (cf. C-V, 4.6), puis délivre le brevet conformément à l'article 97(1).

2.5.3 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont rejetées

Règle 71bis(2)

Si des modifications ou des corrections ne sont pas considérées comme recevables, ou si elles sont jugées recevables mais non admissibles, l'examen reprend (cf. C-V, 4.7).

2.5.4 Cas exceptionnel où les modifications doivent être considérées comme recevables

Règle 137(3)

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'article 94(3) et si la demande fait partie des exceptions i), ii) ou iii) mentionnées au point H-II, 2.2, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. C-III, 2.1 en ce qui concerne les conditions auxquelles toute modification doit satisfaire). Si la division d'examen constate que ces modifications sont admissibles, une deuxième notification est émise conformément à la règle 71(3), sur la base du texte tel que modifié (cf. C-V, 4.6). Toutefois, si la division d'examen estime que les modifications ne sont pas admissibles (une conclusion d'irrecevabilité concernant ces modifications n'étant pas possible), la procédure d'examen doit normalement être reprise conformément au point C-V, 4.7.

2.5.5 Application de la règle 137(4) aux modifications apportées à ce stade

Toute modification produite en réponse à la notification prévue par la règle 71(3) doit satisfaire aux exigences de la règle 137(4), c'est-à-dire qu'elle doit être identifiée et que sa base dans la demande telle que déposée doit être indiquée (cf. H-III, 2.1). Si ces exigences ne sont pas remplies et si la demande fait partie des demandes visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) avant de poursuivre la procédure (cf. H-III, 2.1.1). Si le demandeur répond dans le délai à cette notification, la division d'examen décide d'autoriser ou non les modifications et poursuit la procédure comme indiqué au point C-V, 4.

2.6 Nouvelles requêtes en modification après accord du demandeur

Règle 71(5)
Règle 137(3)

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, de nouvelles requêtes en modification ne seront considérées comme recevables 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 considérer comme recevable une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'article 167(2) CBE 1973 (cf. H-III, 4.4) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. H-III, 4.5). 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).

Si des modifications sont produites et qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la règle 137(4), l'examinateur peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 137(3), une division d'examen doit prendre en considération et mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet. La division exercera son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) à ce stade avancé en examinant si elle peut statuer sur la requête dans un délai raisonnable et si les modifications sont admissibles. S'il n'est pas satisfait à l'une de ces deux conditions, la division devrait rejeter la requête en modifications dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3).

Le rejet de modifications doit être motivé, et il doit être satisfait aux articles 113(1) et article 116(1) (cf. C-V, 4.7.1). Il convient de montrer que les exigences définies dans la décision G 7/93 n'ont pas été respectées. Il est donc nécessaire d'indiquer pour quelles raisons les modifications ne sont pas mineures, et requièrent en réalité la reprise de l'examen quant au fond tout en retardant considérablement le prononcé de la décision relative à la délivrance du brevet.

Règle 140

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) et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 140 (cf. H-VI, 5.1). Dans la procédure d'examen, cela correspond à la date à laquelle le formulaire 2006 "*Décision de délivrance du brevet européen conformément à l'article 97(1) CBE*", généré centralement, est remis au service du courrier interne. Cette date est indiquée en bas et à droite du formulaire 2006. La division d'examen n'a plus compétence pour statuer sur une requête en modification ou en correction en vertu de la règle 139 si cette requête est déposée le jour même où la procédure est close (cf. T 798/95).

2.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen

2.7.1 Concept de l'"admissibilité manifeste"

S'agissant de la procédure d'examen, la division applique le critère de l'"admissibilité manifeste" quand elle exerce le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) pour traiter les requêtes présentées à un stade tardif de la procédure, sans justification appropriée (cf. T 153/85).

Des revendications déposées tardivement ne seront pas acceptées dans la procédure si elles ne sont pas clairement admissibles, autrement dit si elles ne satisfont manifestement pas aux exigences de la CBE, par exemple si elles contreviennent à l'évidence aux exigences de l'article 123(2).

Le critère de l'"admissibilité manifeste" s'applique également aux requêtes déposées tardivement par les titulaires d'un brevet pendant la procédure d'opposition (cf. T 98/96).

2.7.2 Critères supplémentaires déterminant la recevabilité des requêtes

Si le demandeur présente un nombre raisonnable de requêtes en modification avant la date limite fixée conformément à la règle 116(2), il convient de les admettre dans la procédure (cf. également H-III, 3).

Si de telles requêtes ou des requêtes supplémentaires sont présentées après cette date limite, elles sont déposées tardivement et seront soumises au critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1). Par conséquent, la division doit d'abord examiner les requêtes concernées afin de juger si elles sont recevables. On ne saurait refuser de les admettre dans la procédure au simple motif qu'elles ont été déposées tardivement. Cette question sera traitée normalement pendant la procédure orale.

Si, après discussion, la division conclut que les requêtes déposées tardivement ne satisfont pas au critère de l'admissibilité manifeste, elle doit refuser de les admettre dans la procédure en vertu de la règle 116(2) et de la règle 137(3), au motif qu'elles ne contiennent pas d'objet clairement admissible ou, en d'autres termes, que l'objet revendiqué ne satisfait manifestement pas aux exigences de la CBE (cf. H-III, 3.3.2 et E-II, 8.3.3 dans le cas où le demandeur ne participe pas à la procédure orale). La décision doit indiquer les motifs pour lesquels il n'est manifestement pas satisfait à l'exigence ou aux exigences spécifiques.

Pour ce qui est du critère régissant la recevabilité de modifications produites tardivement, la division d'examen doit établir, au cours d'une première étape, si les revendications sont manifestement non admissibles, par exemple du fait qu'elles contreviennent à l'évidence aux exigences de l'article 123(2). Si les revendications ne comportent pas d'éléments manifestement non admissibles (autrement dit si elles franchissent avec succès cette première étape de l'examen de recevabilité), il convient de les admettre si elles sont également considérées par la suite comme satisfaisant aux critères suivants (cf. T 1273/04) :

- les modifications satisfont manifestement aux exigences de l'article 123(2) et de l'article 84, ainsi que de la règle 137(5) et, le cas échéant, de la règle 139 ;

- l'objet nouvellement défini s'inscrit dans le prolongement de l'objet pour lequel l'examen a été effectué ;

- l'objet des revendications modifiées est manifestement nouveau.

Il faut cependant garder en mémoire qu'une requête présentée en réponse à un changement des faits de la cause, par exemple lorsqu'un autre document est cité pour la première fois au cours de la procédure orale, doit être acceptée au titre de la règle 116(1) (cf. T 951/97).

3. Recevabilité pendant la procédure d'opposition

3.1 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'article 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. T 127/85). 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'article 100 (cf. T 223/97).

3.2 Modifications sans rapport avec les motifs de l'opposition

Si le titulaire du brevet propose des modifications du brevet 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 et que les modifications sont jugées nécessaires et appropriées. En particulier, si une partie d'une revendication a été modifiée, il peut être nécessaire ou approprié de modifier également d'autres parties de cette revendication.

En outre, lorsqu'une "clarification" peut être considérée comme une limitation de la revendication, elle serait recevable en vertu de la règle 80 et pourrait constituer la base sur laquelle le brevet serait maintenu sous une forme modifiée, à condition que le texte modifié remplisse aussi les autres conditions requises par la CBE (à l'exception de l'unité de l'invention ; cf. G 1/91). Si la division est d'avis que cette clarification limitative n'est pas nécessaire, elle doit tenir compte du fait que dans la pratique, l'interprétation donnée d'une revendication dans un Etat contractant peut être assez différente de

celle de l'OEB, et que de ce fait, cette clarification limitative peut sembler nécessaire au titulaire du brevet.

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. G 12/91).

Lorsqu'il a été présenté une requête valable visant à faire maintenir le brevet attaqué soit tel que délivré, soit sous une forme modifiée, les modifications suivantes ne peuvent pas être admises :

a) dépôt de nouvelles revendications (cf. T 829/93 et T 223/97) ;

b) reformulation de toutes les revendications dépendantes ;

c) reformulation de toute la description.

En l'absence de modifications apportées par le titulaire du brevet en vue de répondre aux motifs d'opposition, il n'est absolument pas possible d'apporter des modifications.

3.3 Modifications engendrées par des droits nationaux

Ces considérations (H-II, 3.1 et 3.2) mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 138 (cf. aussi G-IV, 6, à l'exception du retrait de la désignation, cf. H-III, 4.5).

3.4 Insistance à vouloir apporter des modifications non admissibles

Si le titulaire du brevet demande à apporter des modifications qui vont au-delà des modifications pouvant être admises au titre de la règle 80 (cf. H-II, 3.1 et 3.2), il convient de l'inviter à renoncer à ces modifications. S'il maintient sa requête, celle-ci ne doit pas être admise pour faute de recevabilité (pour le raisonnement à suivre, cf. par exemple T 127/85, sommaire, et T 406/86, point I du sommaire).

Si, outre la requête proposant des modifications non nécessaires, il a été présenté une requête subsidiaire qui satisfait aux conditions requises par la Convention et qui notamment ne propose pas de modifications non conformes à la règle 80, la décision doit aussi exposer les motifs pour lesquels la ou les premières requêtes précédant dans l'ordre de préférence n'ont pas été admises.

Il peut arriver qu'une seule requête puisse être admise, mais qu'elle contienne des modifications qui ne sont manifestement pas conformes à la règle 80. Si elle ne peut admettre les modifications, la division doit faire comprendre la situation au titulaire du brevet, de manière à éviter la révocation du brevet en vertu de la seule règle 80.

3.5 Requêtes déposées tardivement dans le cadre de la procédure d'opposition

En ce qui concerne la manière dont les requêtes déposées tardivement sont traitées pendant la procédure d'opposition, il convient de consulter les points E-V, 2.1 (exemples généraux), et E-V, 2.2 (exemples concernant les procédures générales).

4. Procédure de limitation

En ce qui concerne la recevabilité de modifications dans le cadre de la procédure de limitation, il convient de consulter le chapitre D-X.

5. Modifications requises par la règle 62bis et/ou la règle 63

Règle 63(3)

Si la recherche a été limitée à un élément déterminé en application de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer l'élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence.

Règle 62bis(2)

Si la recherche a été limitée à certaines revendications en application de la règle 62bis (cf. B-VIII, 4.1 et 4.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer les revendications indépendantes qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence. A cette fin, les revendications peuvent être modifiées, par exemple, en supprimant une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche ou, lorsque cela est conforme à l'article 123(2) et à l'article 84, en faisant dépendre une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche d'une autre revendication indépendante de la même catégorie qui a fait l'objet d'une recherche.

Dans ces deux cas, une modification ciblée est requise, sauf si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante que l'invitation envoyée au titre de la règle 62bis(1) et/ou de la règle 63(1) n'était pas justifiée.

Cependant, de telles modifications ne peuvent être apportées que pendant la procédure d'examen ou, de préférence, en réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. F-IV, 3.3). Etant donné que le demandeur ne peut modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche (règle 137(1)), toute revendication déposée en réponse à une invitation au titre de la règle 62bis ou de la règle 63 ne sera considérée que comme une indication de ce que le demandeur souhaite que l'OEB recherche, et sera traitée en conséquence (cf. B-VIII, 3.2 et 4.2). Le demandeur devra ensuite confirmer formellement le maintien de ces modifications, lors de l'entrée dans la phase d'examen (cf. A-V, 2.2).

6. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche - règle 137(5)

Deux autres conditions sont énoncées à la règle 137(5) en ce qui concerne la modification de revendications, à savoir que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur i) des éléments qui

n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général et ii) sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63 (cf. toutefois H-II, 5).

6.1 Affaires relevant de la règle 62bis et/ou de la règle 63

Des revendications modifiées ne peuvent porter sur un élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche au titre de la règle 62bis ou de la règle 63. La présence de cet élément dans la description ne peut donc servir de base à sa réintroduction dans les revendications. *Règle 137(5)*

6.2 Eléments extraits de la description

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche 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. Ce cas de figure est à distinguer de celui où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 (voir à ce sujet H-II, 7.2).

En pratique, dans le cadre de l'article 123(2) et de l'article 82, la règle 137(5) doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche. *Règle 137(5)*

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui, contribuant à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s), n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire.

Cependant, si des caractéristiques issues de la description et portant sur un concept inventif autre que celui de la revendication initiale sont ajoutées à la revendication, une objection peut être soulevée au titre de la règle 137(5). Il se peut que la description comporte un autre concept inventif général que celui de la revendication principale et de ses éventuelles revendications dépendantes, mais que ce concept ne soit pas identifié clairement ou mentionné en tant que tel dans la description. Dans ce cas, si l'objet de la revendication principale fondé

sur le premier concept inventif est modifié, toute modification de la revendication portant exclusivement sur le deuxième concept inventif pourrait justifier une objection d'absence d'unité "a posteriori" (cf. T 1394/04).

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique différente provenant de la description, il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5).

Dans un cas similaire, qui se distingue toutefois de la situation présentée ci-dessus (où la caractéristique technique ajoutée contribue à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s)), une objection au titre de la règle 137(5) résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication, sauf si la modification n'a pas pour effet de modifier le concept inventif général. Une telle situation pourrait par exemple survenir si les revendications initiales incluaient non seulement une revendication de large portée, dont l'objet n'était pas nouveau ou n'impliquait pas d'activité inventive, mais aussi d'autres revendications définissant une ou plusieurs inventions, et si une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet non mentionné dans les revendications initiales, était ajoutée à la revendication de large portée, de telle manière qu'il y ait une absence d'unité entre la nouvelle revendication limitée et les revendications présentes à l'origine.

S'il convient de soulever une objection au titre de la règle 137(5), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76, à condition qu'au moins un des délais prévus par la règle 36(1)a) et b) n'ait pas encore expiré (cf. A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

Si la division d'examen émet une notification qui ne soulève pas d'objection d'absence d'unité au titre de l'article 82, mais une objection concernant la recevabilité d'une modification au titre de la règle 137(5), le délai de dépôt d'une demande divisionnaire visé à la règle 36(1)b) ne commence pas à courir ou, si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen (cf. A-IV, 1.1.1.3), ne recommence pas à courir. Par conséquent, si le délai prévu par la règle 36(1)a) a déjà expiré et si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen, le délai prévu par la règle 36(1)b) a également expiré et le demandeur ne peut déposer de demande divisionnaire. Si aucune objection n'est soulevée au titre de la règle 137(5), la division d'examen devrait envisager d'effectuer une recherche additionnelle (cf. C-IV, 7.2).

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. H-II, 2.3). *Règle 137(3)*

7. Modifications en cas d'absence d'unité

7.1 Limitation à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche

En réponse à une objection relative à une absence d'unité, le demandeur doit limiter les revendications à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche. L'examen peut ensuite être poursuivi comme pour une demande unitaire, même s'il est limité à l'invention en question (cf. C-III, 3.1 et 3.2). Cependant, si le demandeur modifie ultérieurement les revendications en réponse à un avis négatif concernant l'invention en question, et opte à cette fin pour une invention différente (ayant fait l'objet d'une recherche), la division rejettera les modifications dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3), puisque l'examen visant à déterminer s'il a été satisfait aux exigences de la CBE ne peut porter que sur une seule invention par demande (cf. G 2/92).

7.2 Limitation à une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Si les inventions revendiquées n'ont pas toutes fait l'objet d'une recherche, le demandeur, conformément à l'avis G 2/92, devra limiter les revendications à l'une des inventions ayant fait l'objet d'une recherche. Si toutefois, en réponse à l'avis au stade de la recherche, le demandeur limite les revendications à l'une des inventions initialement revendiquées et que celle-ci n'a pas fait l'objet de la recherche, l'examinateur rédigera une première notification réitérant l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche. Tout argument du demandeur devrait être dûment pris en considération et traité dans la notification.

Si la demande est limitée à une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, mais qui était revendiquée à l'origine, ladite demande peut, conformément à l'avis G 2/92, être rejetée en vertu de la règle 64 (sous réserve que les droits du demandeur aient été respectés, conformément à l'article 113(1) et à l'article 116(1)).

La règle 137(5) ne peut être invoquée. Elle ne s'applique pas lorsque le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées.

Dans le cas d'une demande euro-PCT, l'examinateur doit soulever une objection au titre de la règle 164(2) à l'encontre de la limitation des revendications à une invention pour laquelle (en raison d'une absence d'unité) l'OEB n'a pas effectué de recherche, soit en tant

qu'administration chargée de la recherche internationale (supplémentaire), soit dans le cadre d'une recherche complémentaire dans la phase européenne (cf. B-II, 4.3.2, B-VII, 2.3 et E-VIII, 4.2). Lorsqu'il soulève une objection au titre de la règle 164(2), l'examinateur doit confirmer l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche.

7.3 Défaut de limitation à une seule invention ou revendications modifiées

Si, en réponse à l'avis au stade de la recherche, le demandeur ne limite pas la demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche, l'objection d'absence d'unité qui a été élevée au stade de la recherche sera revue, et si l'examinateur estime qu'elle reste valable, une première notification réitérant l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche sera émise.

Si le demandeur ne limite aucunement la demande, ou la limite tout en conservant au moins deux inventions à un stade ultérieur de la procédure d'examen, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 82 (sous réserve que les droits du demandeur aient été respectés, conformément à l'article 113(1) et à l'article 116(1).

Si les revendications couvrent encore une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, une objection pourrait également être soulevée au titre de la règle 64, conformément à l'avis G 2/92, comme exposé au point H-II, 7.2.

Si les revendications ont été modifiées au lieu d'être simplement limitées, ou qu'elles ont été non seulement limitées mais aussi modifiées, il est fréquent que suite à des modifications de ce type, l'objection pour absence d'unité soulevée antérieurement ne soit plus valable ou que les arguments à l'appui de cette objection ne soient plus exhaustifs. L'objection devrait en conséquence être soit retirée, soit pour le moins remotivée.

Il arrive que l'absence d'unité d'invention apparaisse seulement au cours de l'examen quant au fond, par exemple après qu'au moins une revendication a été modifiée afin de pallier une objection pour absence d'activité inventive. Dans ces situations, l'examinateur doit soulever une objection, mais uniquement dans les cas très clairs. Si l'examinateur soulève une nouvelle objection d'absence d'unité à ce stade, cela constitue une nouvelle objection qui a pour conséquence que le délai de 24 mois commence à courir pour le dépôt d'une demande divisionnaire conformément à la règle 36(1)b) (cf. A-IV, 1.1.1.3).

7.4 Dossiers euro-PCT

7.4.1 Cas où l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire

Lorsque l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire, la demande doit être limitée à une invention pour laquelle l'OEB a

effectué une recherche pendant la phase internationale. Les principes ci-dessus s'appliquent par analogie (cf. également E-VIII, 4.2).

7.4.2 Cas où l'OEB effectue une recherche complémentaire

Lorsque l'OEB effectue une recherche complémentaire pour une demande qui est considérée comme entachée d'une absence d'unité, le demandeur n'est pas invité à acquitter d'autres taxes, mais le rapport complémentaire de recherche est établi uniquement pour la première invention. La demande doit être limitée à l'invention ayant fait l'objet de la recherche complémentaire. Les principes ci-dessus s'appliquent par analogie (cf. également E-VIII, 4.2).

Chapitre III – Recevabilité des modifications - autres questions d'ordre procédural

1. Introduction

Le présent chapitre porte sur les questions d'ordre procédural et les exigences de forme liées à la recevabilité des modifications. Une exigence importante qui est traitée concerne l'obligation du demandeur d'identifier les modifications et d'indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée (règle 137(4)). Le présent chapitre a également pour objet les questions relatives à la forme et à la procédure à suivre pour effectuer des modifications, ainsi que les aspects relatifs aux requêtes subsidiaires et à la manière de traiter différents textes pour différents Etats contractants.

2. Procédure à suivre en cas de modification de documents

2.1 Indication des modifications et de leur base au titre de la règle 137(4)

Règle 137(4)

Lorsqu'il produit des modifications, le demandeur doit identifier celles-ci et indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée. L'exigence selon laquelle il est nécessaire d'indiquer la base des modifications est remplie si la lecture des parties de la demande indiquées suffit, sans autre investigation, à évaluer la conformité des modifications à l'article 123(2). Des indications vagues comme "voir la description telle que déposée", "voir les revendications telles que déposées" ou "voir les exemples tels que déposés" ne sont généralement pas considérées comme suffisantes. Cette exigence s'applique également aux modifications entreprises par la division d'examen sur requête du demandeur (cf. H-III, 2.4).

La question de savoir si les exigences énoncées à la règle 137(4) sont remplies est examinée indépendamment de celle de savoir si les modifications en question sont conformes à l'article 123(2). Le demandeur peut par exemple indiquer qu'une modification particulière repose sur une caractéristique technique divulguée uniquement dans un schéma. Si la caractéristique censée servir de base à la modification est effectivement divulguée dans le schéma indiqué par le demandeur, il est satisfait aux exigences de la règle 137(4), indépendamment de la question de savoir si la modification fondée sur cette caractéristique technique est admissible au titre de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2.5).

Règle 7

Si la demande n'a pas été déposée dans une langue officielle de l'OEB, l'Office suppose, aux fins d'évaluer la conformité à l'article 123(2) et en l'absence de preuve du contraire, que toute traduction de la demande telle que déposée est correcte. Pour se conformer à la règle 137(4), il suffit donc d'indiquer la base de la modification dans la traduction de la demande telle que déposée.

2.1.1 Notification prévue par la règle 137(4) et réponse à celle-ci

Règle 137(4)

Si la division d'examen constate qu'il n'est pas satisfait à l'une des deux exigences de la règle 137(4), elle peut émettre une notification demandant qu'il soit remédié à cette irrégularité dans un délai d'un mois. Les modifications susceptibles de donner lieu à une telle notification peuvent concerner entre autres :

i) les revendications déposées après la date de dépôt au titre de la règle 58 (cf. A-III, 15),

ii) les modifications produites avant l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de l'article 19 et/ou de l'article 34 PCT (cf. E-VIII, 3),

iii) les modifications produites lors de l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de la règle 159(1)b) (cf. E-VIII, 3),

iv) les modifications produites après l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de la règle 161(1) ou (2) (cf. E-VIII, 3),

v) les modifications produites en réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8),

vi) les modifications produites au cours de la procédure d'examen (cf. toutefois H-III, 2.1.3), y compris celles produites après la notification prévue par la règle 71(3).

Une telle notification ne peut être envoyée que pour les modifications faisant l'objet d'une requête en cours. Elle ne peut porter sur des modifications retirées ou remplacées.

Art. 94(4)

Si le demandeur ne répond pas à la notification de la division d'examen dans le délai d'un mois précité, la demande est réputée retirée. Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure pour ne pas avoir observé ce délai (cf. E-VII, 2.1).

Si les modifications sont produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) et qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la règle 137(4), la division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4). Si le demandeur répond dans le délai, la division d'examen décide ensuite d'admettre ou non les modifications (cf. H-II, 2.5.5).

Lorsque des requêtes subsidiaires sont présentées, une notification relative à une ou plusieurs requête(s) principale(s) et/ou subsidiaire(s) peut également être envoyée au titre de la règle 137(4). Lorsqu'une requête (principale ou subsidiaire) ne satisfait pas à la règle 137(4), cette requête peut aussi être réputée irrecevable au titre de la

règle 137(3), pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du droit du demandeur d'être entendu prévu par l'article 113(1).

2.1.2 Modifications retirées ou remplacées dans le délai prévu par la règle 137(4)

Si le demandeur répond en temps utile à la notification émise au titre de la règle 137(4) en retirant les modifications pour lesquelles la notification a été envoyée, mais sans identifier ces modifications ou sans indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée, aucune perte de droit ne se produit au titre de la règle 137(4). Cependant, si des éléments à l'égard desquels une objection a déjà été soulevée sont ainsi réintroduits dans la demande, les modifications peuvent être réputées irrecevables conformément à la règle 137(3) (cf. H-II, 2.3).

Aucune autre notification au titre de la règle 137(4) ne sera envoyée pour toute autre modification produite dans le délai, en réponse à la notification prévue par la règle 137(4). A l'expiration du délai d'un mois, le demandeur doit avoir identifié et indiqué la base des :

i) modifications pour lesquelles a été émise la notification au titre de la règle 137(4) et qui ne sont pas remplacées par d'autres modifications produites au cours du délai d'un mois prévu par la règle 137(4), et des

ii) modifications produites au cours de ce délai d'un mois.

Le demandeur n'a pas à se conformer aux exigences de la règle 137(4) en ce qui concerne les modifications qui sont remplacées par d'autres modifications dans le délai d'un mois. Exemple :

03.06.2010	Dépôt de la demande : 10 revendications
25.03.2011	Etablissement du rapport de recherche européenne élargi
21.08.2013	Dépôt des revendications 1-10 modifiées au cours de la procédure d'examen, sans indication de la base
03.09.2013	Envoi, par la division d'examen, d'une notification au titre de la règle 137(4) pour les revendications 1-10 modifiées, produites le 21.08.2013
07.10.2013	Dépôt des revendications 6-10 modifiées
14.10.2013 (lundi)	Expiration du délai d'un mois prévu par la règle 137(4)

Dans l'exemple ci-dessus, le demandeur doit indiquer, au plus tard à l'expiration du délai d'un mois prévu par la règle 137(4) (le 14.10.2013), la base des revendications modifiées 1-5 telles que déposées le 21.08.2013 ainsi que celle des revendications modifiées 6-10 telles que déposées le 07.10.2013, faute de quoi la demande sera réputée retirée conformément à l'article 94(4). Le demandeur n'est pas tenu d'indiquer la base des modifications apportées aux

revendications 6-10 déposées le 21.08.2013 puis modifiées. Il convient en particulier de noter que si la base des modifications apportées aux revendications 6-10 et déposées le 07.10.2013 n'est pas indiquée au plus tard le 14.10.2013, aucune nouvelle notification au titre de la règle 137(4) ne sera envoyée pour ces modifications et la demande sera réputée retirée après l'expiration du délai d'un mois le 14.10.2013.

2.1.3 Règle 137(4) et procédure orale

Si des modifications sont produites au cours d'une procédure orale, il ne sera pas émis de notification au titre de la règle 137(4). La règle 137(4) exige toutefois d'identifier les modifications et leur base. Si le demandeur ne satisfait pas à cette exigence pour des modifications produites au cours de la procédure orale, la division d'examen peut exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) et rejeter ces modifications comme étant irrecevables, pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du droit du demandeur d'être entendu prévu par l'article 113(1).

Les modifications apportées en réponse à la citation à la procédure orale et en préparation de cette procédure, en application de la règle 116(2), sont traitées au cours de la procédure orale comme indiqué ci-dessus. Toutefois, si la procédure orale est annulée ou si le demandeur ne comparaît pas et que la procédure se poursuit par écrit après la tenue de la procédure orale en son absence, la division d'examen peut envoyer une notification concernant ces modifications au titre de la règle 137(4).

2.1.4 Dispositions transitoires relatives à la règle 137(4)

La procédure ci-dessus régit les demandes suivantes (cf. art. 2(2) de la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299) :

i) les demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche est établi à compter du 1er avril 2010,

ii) les demandes euro-PCT pour lesquelles le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1er avril 2010, et

iii) les demandes euro-PCT pour lesquelles le rapport de recherche internationale est établi par l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, à compter du 1er avril 2010 (art. 153(6)).

2.2 Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen peut être modifié dans les limites fixées à l'article 123(2) et (3). (En ce qui concerne les conditions à respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2, H-II, H-IV, H-V 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.

Il convient d'identifier les modifications de préférence à l'aide des fonctions disponibles dans un logiciel de traitement de texte, de manière à indiquer clairement les suppressions ou les ajouts dans le texte modifié. Les pages comportant ces indications doivent être fournies en plus des copies au propre.

Il est préférable d'indiquer la base des modifications en joignant à la lettre de réponse une liste des modifications apportées et leur base exacte dans les documents tels que déposés initialement. Si cette base n'est pas explicite, par exemple si une formulation différente est utilisée ou si des caractéristiques sont extraites uniquement des dessins ou sont généralisées à partir d'un mode de réalisation spécifique, il convient d'expliquer brièvement en quoi il est satisfait à l'article 123(2).

2.3 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). Les requêtes en ce sens ne seront normalement pas autorisées au titre de la règle 137(3). 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.

2.4 Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie

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 pourrait être 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 de ces modifications est raisonnable, 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. Il appartient toutefois à l'examinateur de décider si le nombre de modifications demandées est en réalité excessif et si leur traitement demanderait beaucoup de temps. Dans ce cas, l'examinateur invitera la partie concernée à apporter elle-même les modifications et à soumettre les pages modifiées. Cette procédure pourrait également être suivie 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. F-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.

2.5 Retrait de modifications/abandon d'objet

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 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.

3. Requêtes subsidiaires

Il arrive qu'au cours d'une procédure d'examen, d'opposition ou de limitation, les parties à la procédure présentent une requête principale, puis une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. également D-IV, 5.3).

Exemple 1 :

"Nous requérons la délivrance du brevet sur la base des documents déposés initialement et, subsidiairement, la délivrance du brevet sur la base des documents en annexe à la présente communication."

Exemple 2 :

"Nous requérons le rejet de l'opposition et, subsidiairement, le maintien du brevet dans sa forme modifiée conformément aux documents joints en annexe."

Cela signifie que les autres requêtes sont présentées à titre subsidiaire pour le cas où la division d'examen, ou la division d'opposition, ne ferait pas droit à la requête principale (première requête).

Si, pendant la procédure d'examen, un demandeur dépose un texte qu'il présente comme une requête subsidiaire, tout en indiquant qu'il n'est pas encore disposé à se limiter à cette requête, le texte ne devrait pas être considéré comme une véritable requête subsidiaire au sens du présent chapitre. Ainsi, il ne serait pas possible d'établir directement une notification au titre de la règle 71(3) sur la base de ce texte (cf. C-V, 1.1). Il serait ici judicieux de contacter le demandeur par téléphone, afin de déterminer s'il serait disposé à poursuivre la procédure en vue de la délivrance sur la base de ce texte. Il est nécessaire de signaler, selon le cas, dans la notification au titre de la règle 71(3) ou dans le compte rendu de l'entretien téléphonique, l'accord ou le refus du demandeur concernant l'établissement d'une notification au titre de la règle 71(3) sur la base de cette requête subsidiaire (cf. C-VII, 2.5).

3.1 Principes généraux

S'il peut être fait droit à la requête principale, la division ne tiendra pas compte des requêtes subsidiaires.

S'il ne peut être fait droit à la requête principale, la division examinera les requêtes subsidiaires, et ce dans l'ordre choisi par celui qui les a présentées.

S'il peut être fait droit à une requête subsidiaire, la division ne tiendra pas compte des requêtes qui suivent.

3.1.1 Succession des requêtes

En vertu de l'article 113(2), l'OEB ne doit, lorsqu'il prend une décision sur une demande de brevet européen ou un brevet européen, examiner que le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Par conséquent, le demandeur ou le titulaire du brevet doit indiquer sans ambiguïté le texte qu'il propose et, s'il a proposé plusieurs versions, l'ordre dans lequel l'OEB doit traiter ces versions. A défaut de cette indication, la division ne pourra pas décider sur la base de quel texte elle doit agir. Dans ce cas, la demande devrait

finalement être rejetée, le brevet révoqué ou la requête en limitation rejetée au motif qu'aucune requête claire n'a été présentée.

3.1.2 Obligation de motivation

Tous les rejets de requêtes, quelles que soient les parties dont elles émanent, doivent être motivés, tant dans la procédure d'examen que dans la procédure d'opposition ou de limitation.

3.1.3 Cas dans lesquels il ne peut être fait droit ni à la requête principale, ni aux requêtes subsidiaires

Si la division d'examen ou la division d'opposition ne peut faire droit ni à la requête principale, ni à une requête subsidiaire, il lui faut prendre la décision appropriée en tenant compte de l'article 113(1) et de l'article 116. Cette décision comportera un exposé des motifs du rejet de la requête principale et de chacune des requêtes subsidiaires, à moins que les requêtes en cause n'aient été retirées.

3.1.4 Indication des modifications apportées dans la requête principale et/ou dans la (les) requête(s) subsidiaire(s)

Lorsque les requêtes principale et subsidiaire(s) sont déposées pendant la procédure d'examen et que le demandeur n'identifie pas les modifications et/ou n'indique pas leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée, une notification peut aussi être émise, conformément à la règle 137(4), au sujet de la requête principale et/ou de l'une ou plusieurs des requêtes subsidiaires (cf. H-III, 2.1.1).

Il est également possible de rejeter, en vertu de la règle 137(3), une requête spécifique (principale ou subsidiaire) qui ne satisfait pas à la règle 137(4), au motif que cette requête est irrecevable (cf. H-III, 2.1.1). En exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 137(3), une division d'examen doit prendre en considération et mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, et celui de l'OEB à conclure rapidement la procédure. L'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) doit en outre être motivé.

3.2 Pendant la phase de recherche

Pendant la phase de recherche, les modifications apportées aux revendications au titre de la règle 137(1) ne sont pas recevables tant que le demandeur n'a pas reçu le rapport de recherche européenne, et aucune requête subsidiaire ne peut donc être présentée. Si des requêtes subsidiaires sont présentées avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n'ait été établi (cf. H-II, 2.1), il ne sera tenu compte que de la requête principale pendant la recherche (cf. B-VIII, 3.2.2 et 4.2.2 en ce qui concerne les cas où, à titre exceptionnel, la requête principale et les requêtes subsidiaires sont prises en considération au stade de la recherche).

3.3 Pendant la procédure d'examen

3.3.1 Recevabilité des requêtes subsidiaires

3.3.1.1 Critères déterminant la recevabilité des requêtes subsidiaires

Comme indiqué plus haut, la division d'examen doit mettre en balance les intérêts du demandeur et l'efficacité de la procédure lorsqu'elle rejette une ou plusieurs requêtes subsidiaires dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3).

Par conséquent, une requête subsidiaire qui contient des irrégularités mineures, mais qui satisfait pour le reste aux exigences de la CBE doit normalement être admise dans la procédure.

Pour décider de la recevabilité des requêtes subsidiaires, il convient de tenir compte des principes énoncés au chapitre H-II pour toutes les requêtes, puisque chacune d'elles constitue en fait un jeu de revendications modifiées.

Il faut rejeter les requêtes subsidiaires réintroduisant un objet qui a déjà été considéré non admissible et qui a été supprimé par le demandeur (cf. également H-II, 2.3). Il en va de même pour les requêtes subsidiaires qui introduisent de nouvelles irrégularités.

3.3.1.2 Respect des délais et structure des requêtes subsidiaires

Les requêtes présentées tardivement doivent respecter non seulement les critères exposés au chapitre H-II (en particulier H-II, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7), mais aussi la condition selon laquelle l'objet des nouvelles revendications ne doit pas s'écarter de manière importante des revendications déjà déposées. Les requêtes doivent représenter normalement un développement convergent, autrement dit les objets des requêtes subsidiaires doivent constituer des limitations séquentielles allant dans la direction d'une invention visée, et ils ne doivent pas utiliser des caractéristiques différentes pour s'étendre dans des directions différentes (cf. T 1273/04). Le dépôt d'un grand nombre de requêtes dépourvues de structure ou de requêtes impliquant des variantes différentes à un stade avancé de la procédure peut conduire au rejet de ces requêtes.

3.3.2 Préparation de la décision

Si la division d'examen peut faire droit à une requête subsidiaire (mais non à la requête principale, ni, le cas échéant, aux requêtes subsidiaires précédant dans l'ordre de préférence), elle en informe le demandeur dans une notification au titre de la règle 71(2) ou dans une annexe à la notification au titre de la règle 71(3), en exposant les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit aux requêtes précédant la requête admissible dans l'ordre de préférence (cf. C-V, 1.1).

Au cours de la procédure orale, il peut être utile de demander au déposant si, au vu d'une requête admissible, il serait disposé à retirer la (les) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence à laquelle (auxquelles) il ne peut être fait droit. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retirer cette (ces) requête(s).

Si des requêtes subsidiaires sont présentées après la date impartie conformément à la règle 116(1), mais que le demandeur/mandataire n'assiste pas à la procédure orale, la division d'examen applique les critères énoncés au point H-III, 3.3.1, pour décider de la recevabilité des requêtes subsidiaires, et peut exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3) pour rejeter une ou plusieurs de ces requêtes (cf. H-II, 2.3 et H-III, 3.1.4), y compris en l'absence du demandeur/mandataire.

3.3.3 Il n'existe encore aucune version complète de la requête subsidiaire

Si le demandeur n'a pas présenté une version complète des pièces correspondant à la requête subsidiaire admissible, il doit être invité à procéder aux adaptations nécessaires.

Pendant la procédure orale, la division doit toujours veiller à ce que la description soit adaptée aux revendications considérées comme admissibles. Au besoin, elle interrompra la procédure à cet effet.

3.3.4 Il existe une version complète de la requête subsidiaire

S'il existe une version complète des pièces de la demande correspondant à la requête subsidiaire admissible, une notification est émise conformément à la règle 71(3). La division devra exposer les motifs du rejet des requêtes présentant un degré de préférence plus élevé (cf. également C-V, 1.1) dans une annexe jointe à cette notification. Le cas échéant, elle pourra le faire en se référant à des notifications antérieures. Si le demandeur approuve le texte proposé, il manifeste son accord en produisant les traductions des revendications et en acquittant la taxe de délivrance et de publication, conformément à la règle 71(3), sans déposer de requête en modification ou en correction du texte proposé (s'il dépose une telle requête, il convient de suivre la procédure décrite au point C-V, 4). La demande aboutit dans ce cas à la délivrance d'un brevet sur la base du texte de la requête subsidiaire, comme proposé dans la notification visée à la règle 71(3) (cf. C-V, 2).

3.3.5 Le demandeur n'approuve pas le texte proposé pour la délivrance du brevet

Si le demandeur n'approuve pas le texte correspondant à la requête subsidiaire tel qu'il est proposé dans la notification visée à la règle 71(3), il convient d'appliquer la procédure exposée au point C-V, 4 (cf. en particulier C-V, 4.7 et 4.6.2).

3.4 Pendant la procédure d'opposition

Dans une procédure d'opposition, s'il peut être fait droit à une requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet en vue de maintenir le brevet sous une forme modifiée, le brevet ne peut être révoqué (cf. T 234/86).

3.4.1 Procédure écrite

Si, après avoir examiné les arguments des parties, la division d'opposition estime que le maintien du brevet n'est envisageable que sous une forme modifiée conforme à une requête subsidiaire du titulaire du brevet, elle doit d'abord s'assurer que, conformément à l'article 113(1), les parties ont pu prendre position au sujet des motifs ayant conduit au rejet de la (des) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence, ainsi qu'au sujet des motifs sous-tendant l'admission de la requête de rang inférieur dans l'ordre de préférence (cf. également H-III, 3.5.2 pour les cas où une procédure orale a été requise).

Si, malgré la présence d'une requête admissible, le titulaire du brevet maintient une ou plusieurs requêtes non admissibles qui précèdent la requête admissible dans l'ordre de préférence, une décision intermédiaire est rendue, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées conformément à la requête subsidiaire admissible, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. La décision doit également exposer les raisons qui, sur la base des motifs déjà notifiés aux parties, ont déterminé le rejet des requêtes préférées et l'admission de la requête de rang inférieur dans l'ordre de préférence.

3.4.2 Procédure orale

Si la division d'opposition peut faire droit à une requête subsidiaire, mais non à la requête principale, ni aux éventuelles requêtes subsidiaires préférées, le président doit indiquer aux parties (éventuellement après interruption de la procédure) quelle requête est admissible, et les informer que la ou les requêtes précédant dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (et pour quels motifs), en s'assurant au préalable que les parties ont déjà pu prendre position au sujet de tous les motifs à l'origine de cette conclusion. En principe, le président demandera ensuite au titulaire du brevet s'il est prêt à faire de la requête subsidiaire jugée admissible sa requête principale (en abandonnant à cette fin toutes les requêtes non admissibles précédant dans l'ordre de préférence). La division ne peut cependant pas exiger du titulaire du brevet qu'il fasse une telle déclaration.

Si, malgré la présence d'une requête subsidiaire admissible, le titulaire du brevet maintient des requêtes préférées non admissibles, la division doit rendre une décision intermédiaire dont le contenu sera le suivant :

a) Il ne peut être fait droit à la requête principale ni, le cas échéant, à la ou aux requêtes subsidiaires.

b) Le brevet modifié compte tenu de la requête subsidiaire admissible et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE.

Si, en revanche, le titulaire du brevet retire les requêtes précédant dans l'ordre de préférence, de telle sorte que la requête subsidiaire admissible devienne la requête principale, la division émet une décision intermédiaire précisant que cette requête satisfait à la CBE.

Lorsqu'une requête subsidiaire est admise lors d'une procédure orale, la division d'opposition doit, dans la mesure du possible, s'assurer que les documents finals complets sont disponibles à la fin de la procédure orale.

3.5 Dans une procédure de limitation

3.5.1 Principes généraux

Comme dans la procédure d'examen, des requêtes subsidiaires (par exemple d'autres versions des revendications) peuvent accompagner une requête principale dans une procédure de limitation. Il faut cependant garder présent à l'esprit que le dépôt de modifications dans les procédures de limitation est soumis à des restrictions (cf. D-X, 4.3 et 4.5).

Sous réserve d'une requête en procédure orale, la démarche à suivre diffère légèrement de celle qui régit la procédure préalable à la délivrance, découlant de la règle 71(3), eu égard notamment aux exigences de l'article 113(1) et (2). En particulier, s'il y a lieu de faire droit à une requête subsidiaire et que la requête principale n'est pas admissible, et si une notification correspondante a été envoyée conformément à la règle 95(3), le requérant n'aura plus la possibilité d'obtenir une décision susceptible de recours concernant le rejet de sa requête principale. Il faut donc procéder comme suit :

a) s'il y a lieu de faire droit à la requête principale, l'invitation à produire les traductions et à payer les taxes, conformément à la règle 95(3), sera émise sur cette base.

b) s'il y a lieu de faire droit à une requête subsidiaire, et que, en revanche, la requête principale (et éventuellement d'autres requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence) n'est (ne sont) pas admissible(s), le titulaire du brevet sera informé des motifs au moyen d'une notification émise conformément à la règle 95(2), et il sera invité à abandonner la ou les requêtes non admissibles ; s'il n'abandonne pas les requêtes concernées, la requête en limitation sera rejetée comme au point c) ci-dessous.

c) s'il ne peut être fait droit à aucune des requêtes, une notification selon la règle 95(2), exposant les motifs et donnant une seule possibilité de remédier aux irrégularités constatées, est envoyée dans un premier temps au requérant ; s'il n'est pas remédié aux

irrégularités, la décision relative au rejet de la requête en limitation est émise ; les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à aucune des requêtes devront être exposés à l'annexe à cette décision, préparée par la division d'examen.

Le requérant peut former un recours contre les décisions découlant des points b) et c).

3.5.2 Procédure écrite

Si la division d'examen estime, après avoir étudié la requête en limitation, que le brevet ne peut être limité que sur la base d'une requête subsidiaire, elle en informe le requérant dans une notification au titre de la règle 95(2), indiquant les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à la requête principale et à toute requête subsidiaire qui précède dans l'ordre de préférence, et signalant au requérant quelle requête subsidiaire est considérée comme admissible. S'il y a lieu, la division notifie également au requérant les modifications qui doivent être apportées aux pièces du fascicule du brevet pour satisfaire aux exigences applicables (art. 105ter(1) et règle 95(2)).

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 95(2), le requérant retire la (les) requête(s) non admissible(s) et, le cas échéant, apporte les modifications restant à effectuer, la division d'examen établit, conformément à la règle 95(3), une notification invitant le requérant à acquitter la taxe prescrite et à produire la traduction des revendications limitées de la requête à laquelle il peut être fait droit (cf. D-X, 5).

Si le requérant insiste pour maintenir une requête non admissible, et qu'il ne dépose pas les pièces correspondant à la requête subsidiaire admissible, ainsi que la division d'examen l'a invité à le faire, la requête en limitation doit être rejetée (art. 105ter(2) et règle 95(4)). La décision doit exposer les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à la (aux) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence, et souligner, eu égard à la requête subsidiaire admissible, que le requérant n'a pas soumis de texte permettant de limiter le brevet sur la base d'une requête admissible, ainsi que la division d'examen l'a invité à le faire.

3.5.3 Procédure orale

Si la division d'examen peut faire droit à une requête subsidiaire mais qu'elle ne peut admettre la requête principale ou les requêtes subsidiaires précédant dans l'ordre de préférence, le président doit indiquer au requérant (éventuellement après interruption de la procédure) quelle requête est admissible et les motifs pour lesquels la ou les autres requêtes ne le sont pas. Il demandera normalement au requérant s'il est disposé à transformer la requête subsidiaire admissible en requête principale. La division ne peut toutefois exiger que le requérant fasse une telle déclaration.

Si, malgré l'existence d'un texte admissible, le requérant maintient une requête non admissible ayant sa préférence, la requête en limitation

doit être rejetée (règle 95(4)). La division rend une décision exposant les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit aux requêtes précédant dans l'ordre de préférence, et soulignant, eu égard à la requête subsidiaire admissible, que le requérant n'a pas soumis de texte permettant de limiter le brevet sur la base de la requête admissible, ainsi que la division l'a invité à le faire.

4. Versions différentes pour différents Etats contractants

Sur la procédure de limitation, cf. D-X, 10.

4.1 Traitement de versions différentes pendant l'examen

Il peut arriver que, par suite d'une modification, la demande comporte deux ou plusieurs jeux distincts de revendications (cf. H-III, 4.2 à 4.5).

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. En particulier, des descriptions et dessins différents ne seront nécessaires que s'il n'est pas possible d'expliquer clairement dans une seule description quel objet doit être protégé dans les différents Etats contractants.

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.

4.2 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973

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'article 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'article 54(4) 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, Edition 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.

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'article 54(4) 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 CBE 1973. Désormais, il est donc impossible d'avoir des versions différentes pour différents Etats contractants sur la base de l'article 54(3).

4.2.1 L'article 54(3) et (4) CBE 1973 dans la procédure d'opposition

Règle 138

Les principes énoncés au point H-III, 4.2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition. 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'article 54 doit être traité conformément à la CBE 1973, en tenant compte de l'article 54(3) et (4) 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'article 54(3). Ces brevets ne peuvent donc plus donner lieu à des versions différentes pour des Etats différents (cf. F-II, 4.3 et H-III, 4.2).

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 ou à la règle 78

4.3.1 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 dans la procédure d'examen

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

Si une décision passée en force de chose jugée conformément à l'article 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 H-III, 4.1 et C-IX, 2).

4.3.2 Versions différentes dans le cas où le brevet est transféré, pendant la procédure d'opposition, pour certains Etats désignés

Règle 78(2)

Si un tiers a été substitué, en vertu de l'article 99(4), au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés (cf. D-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.

4.3.3 Dossiers d'opposition avec des versions différentes dans le cas où un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'une décision passée en force de juge chosée, conformément à l'article 61 et à la règle 18(1) et (2), a eu lieu pendant la procédure d'examen

Les principes énoncés au point H-III, 4.3.1 s'appliquent par analogie.

4.4 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973

Art. 167(2)a) CBE 1973

Lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves conformément à l'article 167(2)a) 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'article 167(5) 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 OEB 2007, 439).

En règle générale, une seule description suffira pour tous les jeux de revendications.

4.5 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs

Art. 139(2)

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'article 139(2). Ces droits constituent des exceptions au principe de l'unité 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. H-II, 2.5 et 2.6). 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 (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'article 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)."

5. Calcul des taxes de revendications

Pour le calcul des taxes de revendications, cf. A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2 et 4.8.1.

Chapitre IV – Admissibilité des modifications - article 123(2) et (3)

1. Introduction

Les chapitres H-II et H-III portent sur la recevabilité des modifications, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'instance compétente de l'OEB admettra dans la procédure des pièces modifiées de la demande ou du fascicule du brevet. Après qu'une modification a été admise dans la procédure, l'instance compétente doit décider si cette modification est admissible, à savoir si elle satisfait aux exigences de la CBE. Il est important de noter qu'une modification recevable n'est pas automatiquement admissible.

2. Admissibilité des modifications en vertu de l'article 123(2)

2.1 Principe de base

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-XI, 3.6 (cf. également C-III, 2).

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.

2.2 Champ d'application de l'article 123(2)

L'idée sous-jacente de l'article 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). 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 G-VI, 2 (cf. T 201/83).

2.3 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement - règles générales

Conformément à l'article 123(2), il n'est pas permis d'ajouter à une demande européenne des éléments qui ne peuvent être déduits

directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention telle que déposée, compte tenu également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document. Le texte de l'art. 123(2) n'exige toutefois pas de fondement littéral (cf. T 667/08).

Le terme "divulgation implicite" n'est rien de plus que la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement dans la demande telle que déposée. S'il convient de prendre en considération les connaissances générales afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique nécessairement la divulgation de ce document (cf. T 823/96).

2.3.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description

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'article 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'article 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) 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) :

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'article 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'article 128(4)).

2.3.2 Parties manquantes de la description ou dessins manquants produits après la date de dépôt

Règle 56

La procédure prévue à la règle 56 permet au demandeur de déposer ultérieurement des parties manquantes de la description ou des dessins manquants et de se fonder sur le document de priorité pour éviter que la demande ne reçoive pour date de dépôt la date à laquelle les éléments manquants ont été déposés. Conformément à la règle 56(3), l'attribution d'une nouvelle date n'est évitée que si les éléments manquants "figurent intégralement" dans le document de priorité (cf. C-III, 1 et A-II, 5). Les dispositions de la règle 56(3) ne s'appliquent qu'au stade du dépôt de la demande, sans autre implication : il n'est notamment pas permis, à des stades ultérieurs de la procédure, de se fonder sur les documents de priorité pour corriger ou modifier la demande telle qu'elle a été déposée (conformément aux décisions G 3/89 et G 11/91). Une disposition similaire figure à la règle 20.6 PCT pour les demandes euro-PCT, étant entendu qu'un réexamen par l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu est possible au titre de la règle 82*ter* PCT.

Des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants admis conformément à la règle 56(3) sont toujours réputés faire partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement".

2.3.3 Revendications produites après la date de dépôt

Règle 58

Des revendications produites après la date de dépôt au titre de la règle 58 ne sont jamais réputées faire partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement", et doivent par conséquent satisfaire aux exigences de l'article 123(2) (cf. A-III, 15). L'examinateur devra donc vérifier que les revendications satisfont aux exigences visées à l'article 123(2), en suivant la même pratique et les mêmes critères que ceux régissant l'examen de modifications soumises au cours d'autres phases de la procédure (cf. H-V).

2.3.4 Listages de séquences produits après la date de dépôt

Un listage de séquences normalisé produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description (règle 30(2)). Un tel listage n'est donc publié ni comme annexe à la demande ni avec le fascicule

(cf. Communiqué de l'OEB, en date du 28 avril 2011, relatif au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 376, point IV.2).

Les pages et les fichiers électroniques qui ont été produits à la date de dépôt et qui divulguent des séquences ou qui constituent un listage de séquences non normalisé font partie intégrante de la demande telle que déposée initialement et sont traités comme toutes les autres parties de la description.

Un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne doit contenir - sous forme normalisée - que les informations concernant les séquences qui figuraient déjà dans la demande initiale, et, en particulier, le nombre et la numérotation des séquences doivent demeurer inchangés par rapport à la description initiale (cf. Communiqué de l'OEB susmentionné, point I.2.4). A cette fin, le demandeur doit déposer une déclaration confirmant que le listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement (article 2(2) de la décision du Président de l'OEB, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 372). Conformément à ce principe, un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne peut servir à déterminer le contenu de la demande initialement divulgué et ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche (cf. Communiqué de l'OEB susmentionné, point I.2.5).

Etant donné qu'un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne fait pas partie de la description, il n'y a pas lieu d'examiner sa conformité aux exigences de l'article 123(2).

2.3.5 Documents de priorité

En vertu de l'article 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), à moins que cela ne soit fait en vertu des dispositions de la règle 56(3) (H-IV, 2.3.2). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. H-VI, 4.

2.3.6 Affaires liées à une procédure de limitation, dans lesquelles les pièces de la demande telles que déposées ne sont plus disponibles

Il convient d'utiliser les pièces de la demande telles que déposées pour vérifier si la (les) revendication(s) limitée(s) satisfait (satisfont) aux exigences de l'article 123(2). Si le brevet qui doit être limité est relativement ancien, il peut arriver dans de rares cas que le dossier initial ait été détruit et que les pièces de la demande telles que déposées initialement ne soient donc plus disponibles (cf. règle 147 et Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.1.). Il faudra dès lors effectuer l'examen au titre de l'article 123(2) sur la base du texte disponible de la demande publiée, au lieu des pièces initiales de la demande, en

partant du principe que leur contenu est identique à celui de la demande telle que déposée.

2.3.7 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt

Art. 123(2)

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. F-II, 4.3 et F-III, 8).

2.3.8 Clarification d'incohérences

Il n'y a normalement pas d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction, à condition que les éclaircissements apportés ne contreviennent pas à l'article 123(2).

2.3.9 Marques de fabrique

Lorsqu'il est apporté une modification pour préciser la signification d'une marque de fabrique, ou encore pour remplacer une marque de fabrique déposée par un terme technique correspondant, l'examinateur doit notamment s'assurer que cette modification ne va pas à l'encontre de l'article 123(2). La composition d'un produit protégé par une marque de fabrique peut avoir changé au fil du temps.

2.4 Contenu de la demande telle que déposée "initialement" - cas spécifiques

2.4.1 Demandes contenant un renvoi à une demande antérieure

Conformément à la règle 40(1)c), le demandeur peut déposer sa demande européenne en effectuant un renvoi à une demande déposée antérieurement (A-II, 4.1.3.1). Etant donné que la présence de revendications n'est plus nécessaire pour qu'une date de dépôt soit accordée, le demandeur a trois possibilités :

i) indiquer, en déposant la demande européenne, que le renvoi à la demande déposée antérieurement inclut les revendications,

ii) produire, lors du dépôt, un nouveau jeu de revendications en indiquant que la description et, le cas échéant, les dessins sont déposés au moyen du renvoi à une demande déposée antérieurement,

iii) indiquer, en déposant la demande européenne, le renvoi à une demande déposée antérieurement et produire les revendications après la date de dépôt (règle 58).

Dans les cas de figure i) et ii), les revendications feront partie de la demande telle que déposée initialement, contrairement au cas de figure iii), où les revendications produites après la date de dépôt devront par conséquent satisfaire aux exigences de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2.3.3).

2.4.2 Demandes divisionnaires

Conformément à l'article 76(1), l'objet d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà de la demande antérieure telle que déposée initialement. De plus, les modifications apportées à la demande divisionnaire après le dépôt de celle-ci ne peuvent s'étendre au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée initialement (art. 123(2) ; pour plus de détails, cf. C-IX, 1.4).

2.4.3 Demandes découlant d'une décision telle que visée à l'article 61

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention d'un brevet à une personne autre que le demandeur, cette personne peut déposer une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'article 61(1)b). Dans ce cas, les dispositions de l'article 76(1) s'appliquent par analogie à la nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)b).

Cela signifie que la nouvelle demande ne doit pas contenir d'objet s'étendant au-delà de la demande antérieure (déposée par une personne non habilitée) telle que déposée initialement. De plus, l'article 123(2) implique que cette nouvelle demande ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement, même si l'objet en question est compris dans la demande antérieure (pour plus de détails, cf. C-IX, 2.1).

2.4.4 Demandes internationales

Aux fins de l'article 123(2), les pièces produites initialement sont celles qui ont été déposées au départ pendant la phase du PCT (publiées normalement sous la cote "WO"). Par conséquent, les modifications effectuées au cours de la phase du PCT (y compris les feuilles modifiées, les feuilles de remplacement ou les feuilles rectifiées, même si celles-ci sont agrafées à la publication "WO") ou lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB doivent, si elles sont maintenues pendant la phase européenne, remplir les exigences visées à l'article 123(2), et ces modifications doivent toutes être examinées avec soin.

2.5 Evaluation de l'"objet ajouté" – exemples

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'article 123(2).

Une nouvelle plage de valeurs reposant sur la combinaison du seuil inférieur de la plage générale et du seuil inférieur de la plage préférée, et excluant donc la plage préférée, pourrait être recevable (cf. T 1170/02).

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, au moins dans le contexte du mode de réalisation spécifique où ils sont divulgués (cf. également H-V, 3.2.1).

3. Admissibilité des modifications au titre de l'article 123(3)

3.1 Principes de base

Le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de révocation détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet européen pour autant que celle-ci n'est pas étendue. *Art. 69(2)*

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'article 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.

En pareil cas, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection. *Art. 123(3)*

3.2 Champ d'application

L'article 123(3) a directement pour objectif de protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet délivré, même si une telle extension trouve un fondement dans la demande telle que déposée (cf. G 1/93, point 9 des motifs).

3.3 Protection conférée par le brevet tel que délivré

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

Il découle des dispositions de l'article 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. G 1/93).

3.4 Texte du brevet délivré à prendre en considération

Pour vérifier s'il est satisfait à l'article 123(3), l'examinateur doit comparer le texte des revendications modifiées avec les revendications du brevet tel que délivré ou modifié dans une procédure d'opposition ou une procédure de limitation antérieure, la version des revendications la plus récente faisant foi. Par conséquent, aux fins de l'article 123(3), les revendications modifiées ne sont pas nécessairement comparées aux revendications du brevet tel que délivré. Si des revendications modifiées se sont substituées ultérieurement aux revendications du brevet tel que délivré (à la suite d'une opposition ou d'une ou de plusieurs limitations antérieures), l'examen visant à établir si les exigences de l'article 123(3) sont respectées est effectué sur la base de la dernière version des revendications modifiées.

3.5 Evaluation d'une extension non autorisée de la protection conférée

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 à l'article 84, 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. T 1149/97).

Il convient de veiller particulièrement au respect des conditions requises à l'article 123(2) et (3), à considérer séparément :

a) L'examen visant à déterminer s'il est satisfait à l'article 123(2) est mené de la même façon qu'au stade de la procédure d'examen.

b) L'examen visant à déterminer s'il est satisfait à l'article 123(3), en revanche, se fonde sur les revendications du brevet tel que délivré, ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition ou de limitation antérieure, et fait appel, si nécessaire, à la description et aux dessins pour interpréter ces revendications (art. 69 et son protocole interprétatif).

3.6 Conflits entre l'article 123(2) et l'article 123(3)

Il peut y avoir conflit entre les conditions posées à l'article 123(2) et à l'article 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'article 123(2). Dans ce cas, l'article 123(2) exigerait la suppression d'une telle caractéristique tandis que l'article 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'article 100c). 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. G 1/93). L'importance technique d'une caractéristique contenue dans une revendication est fonction de sa contribution à la définition technique de l'objet revendiqué et cette contribution doit être évaluée par l'homme du métier à la lumière de la divulgation initiale (cf. T 518/99).

3.7 Conflits entre l'article 123(3) et d'autres exigences de la CBE

Art. 123(3)

D'autres exigences de la CBE peuvent également se combiner à celles posées par l'article 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'article 53c), il se peut que, par l'application combinée de l'article 53c) et de l'article 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'article 53c) ; et

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

4. Conformité des modifications avec les autres exigences de la CBE

4.1 Principes généraux

Les autres exigences de la CBE auxquelles doivent satisfaire les modifications dépendent de la procédure, à savoir examen, opposition ou limitation, durant laquelle les modifications sont produites (cf. ci-dessous).

4.2 Pendant la procédure d'examen

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-XI, 3.6 (cf. également C-III, 2). 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'article 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. F-V, 8). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.

ii) 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. F-IV, 4.3) ? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. F-IV, 6) ? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence (cf. H-V, 8) ?

4.3 Pendant la procédure d'opposition

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. 100c) 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'article 100a) ou b)), compte tenu de l'état de la technique ainsi que des objections déjà formulées dans l'acte d'opposition.

L'opposition ne doit pas être l'occasion de réexaminer tout le brevet ; ce sont les modifications apportées au brevet qu'il convient d'examiner afin de juger si elles sont conformes à la CBE de manière globale (cf. T 227/88, T 301/87 et T 472/88). La division d'opposition doit par conséquent vérifier que le brevet, en raison de ses modifications elles-mêmes, n'enfreint pas les dispositions de la CBE (à l'exception de l'article 82, cf. G 1/91 et D-V, 2). S'agissant de l'article 84, cf. D-V, 5. En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. H-III, 2.2 à 2.4. Il est à signaler que les conditions de forme, énoncées en particulier dans les règles 30 à 34, 42, 43, 46, 48 et 50, doivent être remplies (règle 86).

4.4 Pendant la procédure de limitation

La limitation ne doit pas être l'occasion de réexaminer tout le brevet ; seules les revendications modifiées doivent être analysées afin de déterminer si elles sont conformes à l'article 84 ainsi qu'à l'article 123(2) et (3), ce qui signifie que l'examen doit porter sur la question de savoir si les modifications demandées introduisent une irrégularité au sens de ces dispositions. Les revendications du brevet tel que délivré ou tel que maintenu ne doivent pas être réexaminées.

4.4.1 Article 84

Il est également nécessaire de contrôler que les revendications modifiées sont conformes à l'article 84. Les critères habituels (cf. F-IV, 4, 5 et 6) doivent être appliqués pour interpréter dans les procédures de limitation l'exigence de clarté visée à l'article 84. Il convient de noter à cet égard que de simples clarifications apportées aux revendications, notamment à des revendications dépendantes, ne peuvent pas être admises, à moins qu'elles ne soient requises par la ou les limitations introduites ailleurs dans les revendications.

4.4.2 Examen de la description et/ou des dessins

Conformément à la règle 95(2), seules les revendications modifiées doivent être examinées pendant la procédure de limitation. Cependant, si le demandeur n'a pas présenté de modifications de la description, l'examinateur doit vérifier que les revendications modifiées se fondent toujours sur la description. Si ce n'est pas le cas, il convient d'inviter le titulaire du brevet, conformément à la règle 95(2), à modifier soit la description, soit les revendications, afin de satisfaire à l'article 84. Il faut souligner à cet égard que l'examinateur ne peut pas adapter la description de sa propre initiative.

Si les revendications sont toutefois accompagnées d'une description et/ou de dessins modifiés en vue de la limitation, il convient d'en vérifier seulement la conformité avec les exigences de l'article 123(2)

et (3) et de l'article 84. Il est à noter que les modifications apportées à la description dans le seul but d'améliorer le brevet ou les modifications de pure forme qui ne sont pas requises par les revendications limitées, ne peuvent pas être admises.

4.4.3 Facteurs à ne pas prendre en considération

Dans une procédure de limitation, l'examen ne porte pas sur les motifs pour lesquels la requête en limitation a été présentée ou sur la question de savoir si l'objectif de la limitation a été atteint, par exemple si les revendications modifiées et limitées sont réellement nouvelles par rapport à un état de la technique particulier.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de vérifier si les revendications limitées contreviennent à l'un des articles 52 à 57. Il peut toutefois arriver que la limitation enfreigne d'emblée les critères en matière de brevetabilité, par exemple ceux visés à l'article 53, auquel cas l'examinateur en informera le requérant.

Exemples :

La revendication d'un brevet délivré, qui portait sur une variété végétale générique, est limitée à une variété végétale spécifique, ce qui constituerait une exception à la brevetabilité (art. 53b) et G 1/98).
La revendication d'un brevet délivré, qui portait sur un dispositif comprenant un système d'explosion contrôlée, est limitée à une revendication exposant une mine antipersonnel comprenant le système d'explosion contrôlée, ce qui contreviendrait à l'article 53a).

Chapitre V – Admissibilité des modifications - exemples

1. Introduction

Le chapitre H-V donne des conseils et des exemples supplémentaires concernant des situations typiques dans lesquelles se pose la question de la conformité avec l'article 123(2) et/ou l'article 123(3). Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que l'admissibilité d'une modification spécifique doit, en fin de compte, être déterminée au cas par cas.

2. Modifications figurant dans la description

2.1 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'article 123(2), si cet effet peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée.

2.2 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Toute modification apportée par l'introduction d'exemples supplémentaires devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales exposées ci-dessus au point H-IV, 2. 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. *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. F-IV, 6.3). De même, un nouvel effet 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. G-VII, 10). *Art. 123(2)*

2.3 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 144d). 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'article 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.

2.4 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'article 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. H-V, 2.1 et 2.2).

Au cas où la modification suggérée irait à l'encontre de l'article 123(2), il serait nécessaire de modifier d'une autre manière la description, par exemple en définissant le problème de façon plus générale, ou en renonçant totalement à un énoncé explicite du problème.

2.5 Document de référence

Des caractéristiques issues d'un document de référence peuvent, sous certaines conditions, être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification (cf. H-IV, 2.3.1).

2.6 Modification, suppression ou ajout de texte dans la description

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.

3. Modifications des revendications

3.1 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'article 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'article 123(2) (cf. T 331/87).

3.2 Introduction de caractéristiques additionnelles

Une revendication peut être limitée par l'introduction de caractéristiques additionnelles, à condition que la combinaison qui en résulte ait été divulguée initialement et ne se rapporte pas à une invention qui n'a pas fait l'objet de la recherche. Il peut s'agir par exemple de caractéristiques provenant :

a) de revendications dépendantes, subordonnées à la revendication à limiter

b) de la description, comme des exemples

c) des dessins (cf. H-V, 6)

d) de la conversion d'une revendication indépendante en revendication dépendante.

3.2.1 Généralisations intermédiaires

Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.

Lorsque l'on évalue si la limitation d'une revendication par une caractéristique extraite d'une combinaison d'éléments satisfait aux exigences de l'article 123(2), il ne faut pas considérer le contenu de la demande telle que déposée comme un réservoir à partir duquel il est

possible de combiner des caractéristiques individuelles appartenant à des modes de réalisation séparés afin de créer artificiellement une combinaison particulière.

Lorsqu'une caractéristique est extraite d'un mode de réalisation particulier et ajoutée à la revendication, il est nécessaire d'établir que :

– cette caractéristique n'est pas apparentée ou inextricablement liée aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation,

– que la suppression, dans le mode de réalisation, des caractéristiques omises satisfait aux conditions i) à iii) ou au critère lié aux caractéristiques essentielles, décrits au point H-V, 3.1 ci-dessus, et que

– la divulgation générale justifie l'isolement de la caractéristique, conduisant à une généralisation, et son introduction dans la revendication.

Exemple 1

La revendication modifiée concerne une lisse pour harnais de métier à tisser. La revendication initiale a été limitée par l'introduction de caractéristiques qui n'étaient divulguées que dans le contexte d'un mode de réalisation spécifique, selon lequel l'œillet de la lisse avait la forme d'un fuseau. Cette forme n'était pas incluse dans la revendication modifiée. Dans la partie générale de la description, il était également mentionné que l'œillet pouvait avoir d'autres formes, comme celle d'une ellipse. La chambre a donc conclu que la modification était admissible conformément à l'article 123(2) (cf. T 300/06).

Exemple 2

L'objet de la nouvelle revendication indépendante 4, relatif à un procédé de télépaiement, a été limité par rapport à la revendication indépendante 1 initiale par l'ajout de seulement quelques caractéristiques d'un mode de réalisation spécifique divulgué dans la demande telle que déposée initialement. Pour définir cette modification, la chambre a employé les termes de "généralisation intermédiaire" ou de "restriction intermédiaire". Elle a estimé que l'omission de caractéristiques d'un mode de réalisation introduirait de nouvelles informations dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution du mode de réalisation. Dans l'affaire en question, les caractéristiques omises ont été considérées comme ayant leur propre fonction reconnaissable, indépendante du fonctionnement du reste du système. Etant donné qu'elles n'ont pas été présentées comme étant essentielles dans la demande initiale, ni reconnues comme étant essentielles par l'homme du métier pour réaliser l'invention, la chambre a considéré qu'il était satisfait aux exigences de l'article 123(2) (cf. T 461/05).

Exemple 3

La revendication 1 porte sur un article absorbant éliminable à la chasse et dispersible dans l'eau. Il est spécifié dans la revendication 1 modifiée que le premier et le deuxième ensemble fibreux sont un voile obtenu par voie humide. La demande telle que déposée mentionnait, dans le contexte du premier ensemble fibreux, un voile obtenu par voie humide en combinaison avec d'autres caractéristiques (voile avec jours, voile avec fibrilles et porosité inhérente suffisante).

Etant donné que le premier ensemble fibreux est divulgué dans la demande telle que déposée comme étant un voile obtenu par voie humide, uniquement en combinaison avec d'autres caractéristiques qui ne figurent pas dans la revendication 1, les modifications apportées constituent une généralisation des informations techniques divulguées initialement et introduisent par conséquent un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée (cf. T 1164/04).

Exemple 4

La revendication initiale 1 concerne une composition de revêtement comprenant au moins un composé de colophane, au moins un polymère et un agent anti-salissures.

Suite à une modification, une nouvelle revendication a été introduite, portant sur un procédé de préparation d'une composition de revêtement comprenant le mélange d'au moins un composé de colophane, d'au moins un polymère et d'un agent anti-salissures. Ce procédé est fondé uniquement sur les exemples. La chambre a fait observer que pour certaines solutions, la quantité de colophane ajouté était extrêmement faible, alors que pour d'autres, elle était extrêmement élevée. L'objet de la revendication modifiée a été considéré comme une généralisation non admissible des exemples, puisque aucun élément de la description n'indiquait à l'homme du métier que les variations constatées n'étaient pas essentielles pour fabriquer une composition de revêtement (cf. T 200/04).

Exemple 5

La revendication initiale 1 porte sur un système de multitraitement comprenant une mémoire partagée, un répertoire et un point de sérialisation. Le point de sérialisation est défini en des termes fonctionnels. La revendication 1 a été modifiée en ajoutant des caractéristiques qui figuraient dans la description dans le contexte de la stratégie de cohérence du cache. La chambre a estimé que les caractéristiques incorporées, bien que divulguées en tant que telles, avaient été isolées de manière arbitraire de la divulgation globale de l'architecture d'accès à la mémoire cache cohérente. Au moins une caractéristique avait été omise, bien que sa fonction ait été présentée comme étant essentielle pour l'obtention de la cohérence du cache.

Aussi la revendication 1 ne pouvait-elle pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale (cf. T 166/04).

3.3 Suppression d'une partie de l'objet revendiqué

Il est permis de supprimer des parties de l'objet revendiqué si les modes de réalisation correspondants étaient décrits dans la demande telle que déposée, par exemple sous forme de variantes dans la revendication ou en tant que modes de réalisation exposés de manière explicite dans la description.

Exemple :

Demande telle que déposée :	"Mélange de polymères XY.....comprenant comme charge du graphite, du talc, de l'amiante ou de la silice".
Document de l'art antérieur :	"Mélange de polymères...comprenant de l'amiante".
Revendication limitée :	"Mélange de polymères XY...comprenant comme charge, du graphite, du talc ou de la silice"

Cependant, il n'est pas admis en temps normal de faire des suppressions dans plus d'une liste (cf. T 12/81).

Dans certains cas, il est possible de limiter la revendication en signalant, par des termes positifs, les éléments restants, plutôt qu'en indiquant les éléments supprimés, comme ce serait le cas avec un disclaimer.

Exemple :

"... un polyéther dont la masse moléculaire est comprise entre 600 et 10 000" limité à "... est supérieure à 1 500 et peut atteindre 10 000" (cf. T 433/86).

3.4 Extension de revendications

L'indication d'une utilisation ou de la finalité d'un produit dans une revendication de produit indépendante ne peut être supprimée que s'il ressort de la demande telle que déposée que le produit peut aussi se prêter à d'autres utilisations (et que si l'indication de la finalité ne constitue pas une limitation fonctionnelle).

L'extension d'une revendication par le remplacement d'une caractéristique particulière par une caractéristique plus générale ne peut pas être fondée sur l'indication selon laquelle cela serait évident pour l'homme du métier (cf. également H-V, 3.2.1).

3.5 Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement

Dans ce cas, la demande initiale indique déjà que le mode de réalisation couvert par le disclaimer ne fait pas partie de l'invention.

Les caractéristiques négatives contribuent à la définition de l'invention revendiquée au même titre que les caractéristiques positives et doivent être examinées sur la même base. C'est ainsi qu'elles peuvent conférer la nouveauté et qu'elles sont à prendre en compte pour l'appréciation de l'activité inventive tout comme les caractéristiques positives. Elles doivent également satisfaire aux exigences de clarté, de concision et de fondement de l'article 84 et leur ajout ne doit pas contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) (cf. T 170/87 et T 365/88).

Exemples :

– "... lesdits moyens de transmission ne comprennent pas d'élément de condensateur" ;

– "... sous réserve de l'exclusion des mélanges ayant un indice d'écoulement à l'état fondu inférieur à 0,05".

Tout comme les caractéristiques positives, les caractéristiques négatives peuvent être structurelles ou fonctionnelles et peuvent avoir trait soit à une entité physique soit à une activité.

4. Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement

4.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")

Le fait de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" peut être admissible, en vertu de l'article 123(2), dans les cas suivants, si le but est 'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée (cf. G 1/03 et G 2/03, ainsi que F-IV, 4.20) :

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

ii) rétablir la nouveauté par rapport à une **divulgation fortuite** relevant de l'article 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). 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) ;

iii) exclure un objet qui, en vertu des articles 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'article 53 a) est admissible.

Toutefois, l'introduction du disclaimer non divulgué ne doit pas conduire, par exemple, à la séparation de composés ou de sous-classes de composés, ou à d'autres généralisations dites intermédiaires, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ou divulgués implicitement dans la demande telle que déposée (cf. G 2/10). Plus généralement, le critère applicable au titre de l'article 123(2), tel que défini dans la décision G 2/10 (cf. H-V, 4.2), s'applique également aux disclaimers dits "non divulgués" (cf. T 1176/09).

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'article 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'article 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'article 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.

4.2 L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement

Il s'agit d'établir si l'homme du métier, utilisant ses connaissances générales, considérerait les éléments restants de l'objet revendiqué comme étant divulgués explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée (G 2/10, sommaire 1a).

Il convient de procéder comme dans le cas où l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie de manière positive est admissible (cf. H-V, 3.2).

Pour décider si la revendication contrevient ou est conforme à l'article 123(2) après l'introduction du disclaimer, il ne suffit pas d'établir que l'objet couvert par le disclaimer est divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour déterminer si de nouvelles informations sont présentées à l'homme du métier, il importe de savoir comment celui-ci comprendrait la revendication modifiée, autrement dit les éléments de l'objet qui figurent encore dans la revendication modifiée, et de savoir si, en utilisant ses connaissances générales, il considérerait cet objet comme étant divulgué au moins de manière implicite dans la demande telle que déposée.

Il est en fait nécessaire d'évaluer les circonstances techniques globales de l'affaire examinée, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet couvert par le disclaimer et de ses liens avec les éléments de l'objet qui figurent encore dans la revendication après la modification.

A cet égard, il faut se demander si l'exclusion d'éléments au moyen d'un disclaimer conduit, par exemple, à la séparation de composés ou de sous-classes de composés, ou à d'autres généralisations dites intermédiaires, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ou divulgués implicitement dans la demande telle que déposée (cf. G 2/10).

5. Modification des dessins

Il arrive parfois que pour la publication de la demande, les dessins utilisés ne soient pas ceux qui avaient été déposés à l'origine, mais des dessins déposés ultérieurement, lorsque ces derniers se prêtent mieux à la reproduction (s'agissant des dessins déposés au titre de la règle 56, cf. A-II, 5 et subdivisions). Dans ce cas, l'agent des formalités

de la section de dépôt vérifie si les dessins déposés ultérieurement sont identiques aux dessins originaux.

C'est toutefois à la division d'examen qu'il incombe en définitive de s'assurer que les dessins présentés ultérieurement ne contiennent pas de nouvelles informations techniques, et ne contreviennent donc pas à l'article 123(2).

Si l'examinateur estime que ces dessins ne satisfont pas aux conditions requises à l'article 123(2), il doit inviter le demandeur à déposer d'autres dessins, qui soient du point de vue du fond parfaitement identiques à ceux présentés à l'origine.

Il y a lieu de noter qu'il ne sera normalement pas possible, en vertu de l'article 123(2), d'ajouter des dessins entièrement nouveaux dans une demande puisque, dans la plupart des cas, un nouveau dessin ne peut être déduit sans ambiguïté du simple texte de la description. Pour ces mêmes raisons, il faut vérifier attentivement que les modifications de dessins sont conformes à l'article 123(2).

6. Modifications découlant des dessins

On devra faire preuve de vigilance lorsque des modifications sont fondées sur des détails qui ne peuvent que découler des schémas de la demande initiale (cf. également H-IV, 2.5). 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'article 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 (cf. T 398/00).

7. 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 (cf. H-II, 3.1). 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)). Des exemples figurent dans les sections suivantes.

7.1 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. G 2/88).

7.2 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 (cf. T 5/90 et T 54/90).

7.3 Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication portant sur une méthode de fonctionnement d'un dispositif est remplacée par une revendication portant sur le dispositif lui-même, le changement de catégorie est admissible à condition que toutes les caractéristiques du dispositif, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement ou les caractéristiques de construction, aient été contenues dans la revendication initiale (cf. T 378/86 et T 426/89).

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 (cf. T 82/93).

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 (cf. T 86/90).

7.4 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 revendiquées n'est pas admissible (cf. T 98/85 et T 194/85).

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. T 332/94).

8. Modification du titre

Le titre a pour seul but de porter à la connaissance du public des informations techniques divulguées dans la demande. Il n'a pas d'incidence sur le contenu de la demande telle que déposée ou sur la protection conférée par le brevet, après sa délivrance. De plus, le titre ne fait pas partie des pièces au sujet desquelles le demandeur doit donner son accord avant qu'un brevet ne puisse être délivré.

La responsabilité finale concernant le titre incombe à la division, et l'examinateur est libre de ne pas tenir compte d'une requête présentée par le demandeur en vue de modifier le titre (cf. également A-III, 7).

Chapitre VI – Correction/rectification d'erreurs

1. Introduction

Un fascicule de brevet peut comporter des erreurs dans les données bibliographiques, la description, les revendications et les dessins. Des erreurs peuvent également se produire lors de l'impression du fascicule, dans la décision de délivrance du brevet ou dans d'autres décisions de l'OEB.

Ces erreurs peuvent être corrigées de différentes manières.

2. Erreurs dans les données bibliographiques

La correction de ces erreurs incombe à l'agent des formalités, à moins que l'erreur concernée ne figure dans la décision (par exemple la décision fait référence à un numéro de priorité erroné dans l'exposé des faits et conclusions), auquel cas il appartient à la division d'examen/d'opposition d'effectuer la correction.

3. Erreurs survenant lors de la publication

Des erreurs surviennent lors de la publication lorsque le contenu du fascicule imprimé du brevet diffère de celui des pièces qui ont été notifiées au demandeur en application de la règle 71(3), ces pièces constituant le texte sur la base duquel il a été décidé de délivrer le brevet.

De telles erreurs peuvent être rectifiées à tout moment (voir aussi C-V, 10).

Le cas échéant, le fascicule du brevet sera entièrement republié.

4. Corrections d'erreurs dans les pièces de la demande et du brevet pendant la procédure

Règle 139

Il s'agit de fautes d'expression ou de transcription et d'erreurs contenues dans les pièces produites auprès de l'OEB (cf. H-VI, 4.2.1).

4.1 Recevabilité des corrections

De telles corrections ne sont possibles que si une procédure est en instance devant l'OEB. Les requêtes en correction visées à la règle 139 sont traitées par l'instance compétente pour la procédure concernée.

4.2 Admissibilité des corrections

La correction d'erreurs représentant un type spécial de modifications, les conditions posées à l'article 123(2) s'appliquent par analogie.

Règle 139
Art. 123(2)

Si une requête en correction n'est pas conforme à la règle 139 et que le demandeur ou le titulaire du brevet la maintiennent, les changements proposés dans le texte doivent être considérés comme

une modification et satisfaire à l'article 123(2) et, le cas échéant, à l'article 123(3).

4.2.1 Correction de la description, des revendications et des dessins

Les fautes d'expression ou de transcription et toute autre erreur contenues dans les pièces produites auprès de l'OEB peuvent être rectifiées à tout moment, tant que la procédure est en instance auprès de l'OEB. 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).

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).

Il convient toutefois de noter que pendant la procédure d'examen, les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'au moment où la décision de délivrer un breveta 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).

4.2.2 Parties manquantes de la description et dessins manquants déposés en tant que corrections au titre de la règle 139

Le demandeur peut également demander que des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants soient inclus dans les pièces de la demande par voie de correction, conformément à la règle 139. Cela sera impossible dans la quasi-totalité des cas (cf. J 1/82).

Dans des **cas rarissimes**, les autres pièces de la demande peuvent permettre à l'homme du métier de reconstruire les parties manquantes de la description et/ou les dessins manquants de telle sorte qu'ils puissent être déposés par voie de correction conformément à la règle 139.

A la différence des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés au titre de la règle 56(3), il n'est jamais possible de soumettre des corrections en vertu de la règle 139 en effectuant un renvoi au document de priorité (cf. H-VI, 4.2.1).

4.3 Exemples

Il est généralement permis de corriger des erreurs dactylographiques ou grammaticales dans la mesure où l'erreur et la correction sont évidentes.

Voici des exemples de corrections admissibles :

i) le remplacement, en anglais, de "respectfully" par "respectively" dans une revendication (cf. T 34/03)

ii) l'ajout d'un pluriel ("s") au terme anglais "particle", étant donné que le verbe correspondant ("have") était conjugué au pluriel et que la demande telle que déposée initialement décrivait une répartition granulométrique. Les répartitions granulométriques ne pouvant être définies que pour une pluralité de particules, la correction a été considérée comme admissible (cf. T 108/04).

En revanche, le demandeur ne peut pas se fonder sur :

i) un simple décompte du nombre d'occurrences des termes pertinents dans la demande telle que déposée initialement pour obtenir le remplacement d'un terme par un autre, par exemple le remplacement de "included" par "excluded" en anglais, si l'erreur n'est pas évidente et s'il n'est pas possible de s'assurer que le rédacteur ne pouvait envisager que le terme "included" (cf. T 337/88).

ii) la pratique habituelle ou les normes de l'industrie pour mesurer des concentrations de composés dans le domaine technique pertinent, si la demande telle que déposée initialement comporte simplement la mention "%", sans préciser s'il s'agit d'un poids ou d'un volume, et que la description n'indique pas clairement si le signe "%" se rapporte à une concentration en poids ou en volume ou à quelque chose d'autre (cf. T 48/02).

iii) les connaissances générales de l'homme du métier, en l'absence d'autres moyens de preuve, comme une encyclopédie ou un ouvrage de référence, pour faire valoir par exemple que l'homme du métier aurait d'emblée reconnu qu'une norme ASTM à six chiffres n'existait pas avant la date de priorité d'un brevet (cf. T 881/02).

5. Rectification d'erreurs dans les décisions et les pièces correspondantes de la demande et du brevet

5.1 Recevabilité des rectifications

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 H-VI, 4.2 et subdivisions. 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).

Règle 140

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. La rectification, au titre de la règle 140, d'une erreur contenue dans une décision a un effet rétroactif (cf. T 212/88).

La règle 140 ne permet pas de rectifier des erreurs dans des pièces produites par le demandeur ou le titulaire d'un brevet (G 1/10). Ces pièces ne peuvent être rectifiées qu'au titre de la règle 139, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. H-VI, 4.2.1). A partir de ce moment, seules les erreurs figurant dans les données bibliographiques ou les erreurs typographiques survenues lors de la publication de la décision de délivrance ou de maintien du brevet sous une forme modifiée peuvent être rectifiées (cf. H-VI, 3 et H-VI, 5.2).

Il incombe au demandeur ou au titulaire du brevet de contrôler soigneusement les pièces qui lui sont proposées en vue de la délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée (cf. règles 71(5), règle 82(2) et règle 95(2), règle 95(3) et G 1/10).

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). Les motifs de ce rejet doivent avoir été préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).

La rectification des erreurs relève de la compétence de l'instance qui a pris la décision. Ainsi, même au stade de la procédure d'opposition, c'est la division d'examen qui est compétente pour rectifier les erreurs figurant dans les données bibliographiques mentionnées dans la décision de délivrance.

5.2 Admissibilité des rectifications

La rectification des fautes d'expression ou de transcription et des erreurs manifestes n'est autorisée que si elle vise à donner à la décision le contenu qu'entendait réellement lui donner la division au moment où elle a pris sa décision. Dès lors que les données bibliographiques mentionnées dans la décision de délivrance, de maintien du brevet sous une forme modifiée ou de limitation du brevet ne sont pas et ne peuvent pas, à l'évidence, être les données bibliographiques correspondant à l'intention réelle de la division, les données bibliographiques indiquées par erreur peuvent être corrigées au titre de la règle 140.

5.3 Rectification des traductions des revendications

Aux termes de l'article 70(1), le texte du brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Par conséquent, la traduction des revendications du fascicule de brevet requise par l'article 14(6) n'est exigée que pour information. Les traductions ne sont dès lors pas examinées (C-V, 1.3) ; les traductions ne font notamment pas partie de la décision de délivrance du brevet et ne peuvent donc pas non plus être rectifiées au titre de la règle 140.

Le titulaire du brevet n'a donc la possibilité de faire modifier les traductions que lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée (règle 82(2)), ou, comme indiqué à l'article 70(4), dans le cadre d'une procédure devant une autorité nationale.

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 :
Mediengruppe Universal, Munich

Imprimé en Allemagne

© Office européen des brevets
ISBN 978-3-89605-112-7