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

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.

Art. 94
Art. 121
Règle 70
Art. 122(4)
Règle 136(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 70bis (1) et (3)

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

Règle 10
Règle 70(2)

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

ii) si le demandeur présente une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été transmis et 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

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).

Règle 70(2) et (3)
Art. 121
Art. 11 RRT
Règle 70bis (2) et (3)

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

Règle 137(3)

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.

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 ?

Règle 71bis(2)

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.

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)).

Règle 137(3)

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.

6.2 Notification émise une nouvelle fois au titre de la règle 71(3)

Règle 71(6)

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).

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.