Partie E

Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire

Introduction 1

Chapitre I – Notifications et significations de l'Office européen des brevets I-1

1. Notifications I-1

1.1 Généralités I-1

1.2 Nombre de notifications I-1

1.3 Forme des décisions, notifications et communications I-1

2. Signification I-2

2.1 Généralités I-2

2.2 Modalités de la signification I-2

2.3 Signification par la poste I-2

2.4 Signification au mandataire ou au représentant I-3

2.5 Vices de la signification I-3

Chapitre II – Procédure orale II-1

1. Généralités II-1

2. Procédure orale à la requête d'une partie II-1

2.1 Requête en procédure orale présentée par un opposant lorsque l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité ou est réputée non formée II-2

3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale II-2

4. Procédure orale d'office II-3

5. Préparation de la procédure orale II-3

5.1 Conditions dans lesquelles une citation à une procédure orale peut être émise pendant l'examen quant au fond II-4

6. Citation à la procédure orale II-4

7.	**Demande de report de la procédure orale**	**II-5**
7.1	Report de la procédure orale à l'initiative de la division	II-6
7.2	Report de la procédure orale – durée de préavis	II-6
8.	**Déroulement de la procédure orale**	**II-7**
8.1	Publicité de la procédure	II-7
8.2	Conduite de la procédure orale	II-7
8.2.1	Utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale ex parte ou inter partes	II-7
8.3	Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie	II-8
8.3.1	Vérification de l'identité et des pouvoirs des personnes participant à une procédure orale	II-8
8.3.2	Ouverture de la procédure orale	II-9
8.3.3	Arrivée tardive ou non-comparution d'une partie ou d'une personne citée	II-9
8.3.3.1	Généralités	II-9
8.3.3.2	Procédure au stade de l'opposition	II-10
8.3.3.3	Procédure au stade de l'examen	II-11
8.4	Ouverture de la procédure quant au fond	II-12
8.5	Exposé des parties	II-12
8.5.1	Utilisation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur	II-13
8.5.1.1	Procédure d'opposition (inter partes)	II-13
8.5.1.2	Procédure d'examen (ex parte)	II-14
8.6	Faits, preuves ou modifications présentés tardivement	II-15
8.7	Objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois pendant une procédure orale au stade de l'examen	II-17
8.8	Recours à la règle 137(4) pour les modifications présentées lors d'une procédure orale au stade de l'examen	II-17
8.9	Examen des faits et de la situation juridique	II-18
8.10	Droit des autres membres de la division de poser des questions	II-18
8.11	Clôture de la procédure orale	II-18

8.11.1	Requête présentée au cours de la procédure orale et visant à différer la procédure	II-19
9.	**Prononcé de la décision**	**II-20**
10.	**Procès-verbal de la procédure orale**	**II-21**
10.1	Exigences quant à la forme	II-21
10.2	Langues à utiliser	II-22
10.3	Contenu du procès-verbal	II-22
10.4	Demande de rectification du procès-verbal	II-23
11.	**Tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence**	**II-24**
11.1	Demandes de visioconférence	II-24
11.1.1	Décisions concernant la suite à donner aux demandes de visioconférence	II-24
11.1.2	Situation juridique des procédures orales organisées sous forme de visioconférence	II-25
11.2	Préparation des visioconférences	II-25
11.2.1	Réservations de salles	II-25
11.2.2	Caméra pour documents	II-26
11.3	Production de pièces	II-26
11.3.1	Télécopies	II-26
11.3.2	Courrier électronique	II-26
11.4	Problèmes techniques	II-27
11.5	Contrôle de l'identité du mandataire	II-28
11.6	Enregistrement de la visioconférence	II-28

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

1.	**Instruction par les instances de l'OEB**	**III-1**
1.1	Généralités	III-1
1.2	Moyens de preuve	III-1
1.3	Mesures d'instruction	III-3
1.4	Décision ordonnant une mesure d'instruction	III-4
1.5	Citation des parties, témoins et experts	III-4

1.6	Audition de parties, de témoins ou d'experts	III-5
1.6.1	Généralités	III-5
1.6.2	Témoins et experts non cités	III-5
1.6.3	Information des personnes devant être entendues	III-6
1.6.4	Audition individuelle des témoins	III-6
1.6.5	Questions concernant la personne	III-6
1.6.6	Questions concernant les faits	III-6
1.6.7	Droit des parties de poser des questions au cours des auditions	III-6
1.7	Procès-verbal	III-7
1.8	Commission d'experts	III-7
1.8.1	Décision concernant la forme de l'avis	III-7
1.8.2	Récusation de l'expert	III-8
1.8.3	Mandat de l'expert	III-8
1.9	Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction	III-8
1.10	Droits des témoins et experts	III-9
1.10.1	Frais de déplacement et de séjour	III-9
1.10.2	Manque à gagner, honoraires	III-9
1.10.3	Modalités concernant les droits des témoins et experts	III-9
1.11	Modèles	III-9
1.11.1	Quand peut-on présenter des modèles ?	III-9
1.11.2	Le modèle doit-il être pris en considération ?	III-10
1.11.3	Conservation des modèles	III-10
1.11.4	Traitement des modèles	III-10
1.12	Traitement des enregistrements vidéo	III-10
2.	**Conservation de la preuve**	**III-11**
2.1	Conditions	III-11
2.2	Requête en conservation d'une preuve	III-11
2.3	Compétence	III-11
2.4	Décision sur la requête et la mesure d'instruction	III-12
3.	**Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants**	**III-12**
3.1	Coopération judiciaire	III-12
3.2	Mesures d'instruction	III-12
3.2.1	Déposition sous la foi du serment	III-12
3.2.2	Dépositions devant l'autorité judiciaire compétente	III-12

3.3	Commissions rogatoires	III-13
3.4	Procédure devant les autorités judiciaires compétentes	III-13
3.5	Frais occasionnés par la mesure d'instruction	III-13
3.6	Preuves réunies par une personne désignée	III-13
4.	**Appréciation des moyens de preuve**	**III-14**
4.1	Généralités	III-14
4.2	Types de preuves	III-14
4.3	Examen des moyens de preuve	III-14
4.4	Demande de preuves	III-15
4.5	Appréciation de la déposition d'un témoin	III-16
4.6	Appréciation de la déposition des parties	III-17
4.7	Appréciation d'un rapport d'expert	III-17
4.8	Appréciation d'une descente sur les lieux	III-17

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

1.	**Utilisation d'une des langues officielles**	**IV-1**
2.	**Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue**	**IV-1**
3.	**Dérogations aux points 1 et 2**	**IV-2**
4.	**Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction**	**IV-2**
5.	**Langue utilisée par les agents de l'OEB**	**IV-2**
6.	**Langue utilisée dans le procès-verbal**	**IV-2**

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

1.	**Examen d'office**	**V-1**

1.1 Généralités V-1

1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits V-1

2. Moyens invoqués tardivement V-1

2.1 Exemples généraux dans le cadre d'une procédure d'opposition V-2

2.2 Exemples concernant les procédures orales dans le cadre d'une procédure d'opposition V-3

3. Observations formulées par des tiers V-5

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

1. Interruption VI-1

1.1 Cas d'interruption VI-1

1.2 Reprise de la procédure VI-1
1.2.1 Reprise des délais VI-2

1.3 Instance compétente VI-2

2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance VI-2

3. Sursis à statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours VI-2

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

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai VII-1

1.1 Fixation des délais VII-1

1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE VII-1

1.3 Délais à fixer librement VII-2

1.4 Calcul des délais VII-2

1.5	Effet du changement de la date de priorité	VII-3
1.6	Prorogation d'un délai	VII-3
1.7	Pièces reçues tardivement	VII-4
1.8	Inobservation des délais	VII-4
1.9	Perte d'un droit	VII-5
1.9.1	Cas de perte d'un droit	VII-5
1.9.2	Constatation et notification de la perte d'un droit	VII-5
1.9.3	Décision relative à la perte d'un droit	VII-5
2.	**Poursuite de la procédure et restitutio in integrum**	**VII-6**
2.1	Requête en poursuite de la procédure	VII-6
2.2	Restitutio in integrum	VII-6
2.2.1	Généralités	VII-6
2.2.2	Extension de la restitutio in integrum à l'opposant	VII-7
2.2.3	Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum	VII-7
2.2.4	Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas	VII-8
2.2.5	Requête en restitutio in integrum	VII-8
2.2.6	Particularités en cas de pluralité de parties	VII-8
2.2.7	Décision relative à la restitutio in integrum	VII-8
3.	**Traitement accéléré des demandes de brevet européen**	**VII-9**
3.1	Recherche accélérée	VII-9
3.2	Examen accéléré	VII-10
4.	**Traitement accéléré des oppositions**	**VII-11**
5.	**Accélération de la procédure devant les chambres de recours**	**VII-11**
6.	**Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet**	**VII-11**
6.1	Retrait de la demande ou d'une désignation	VII-11
6.2	Retrait de la revendication de priorité	VII-12
6.3	Déclaration de retrait	VII-12
6.4	Renonciation au brevet	VII-12

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

1. Généralités VIII-1

2. L'OEB en tant qu'office désigné ou élu VIII-2

2.1 Généralités VIII-2
2.1.1 Introduction VIII-2
2.1.2 Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction VIII-3
2.1.3 Taxe de dépôt, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication VIII-4
2.1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE VIII-4

2.2 Dispositions relevant du chapitre A-II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt") VIII-5

2.3 Dispositions relevant du chapitre A-III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme") VIII-6
2.3.1 Représentation VIII-6
2.3.2 Conditions de forme VIII-6
2.3.3 Requête en délivrance VIII-7
2.3.4 Désignation de l'inventeur VIII-7
2.3.5 Revendication de priorité VIII-7
2.3.6 Titre de l'invention VIII-8
2.3.7 Éléments prohibés VIII-9
2.3.8 Taxe de revendication VIII-9
2.3.9 Dessins VIII-9
2.3.10 Abrégé VIII-9
2.3.11 Taxe de désignation VIII-9

2.4 Dispositions relevant du chapitre A-IV ("Dispositions particulières") VIII-9
2.4.1 Demandes divisionnaires VIII-9
2.4.2 Listages de séquences VIII-10

2.5 Dispositions relevant du chapitre A-VI ("Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen") VIII-11
2.5.1 Publication de la demande internationale VIII-11
2.5.2 Requête en examen VIII-11
2.5.3 Recherche européenne complémentaire VIII-11

2.6 Réduction et remboursement des taxes concernant les demandes internationales (PCT) VIII-12

2.7 Communication à l'OEB, office désigné VIII-12

2.8 Suspension de la procédure devant l'OEB VIII-12

2.9	Traitement anticipé	VIII-12
2.10	Révision par l'OEB, office désigné	VIII-13
2.11	Inspection publique	VIII-14
3.	**Notification au titre de la règle 161**	**VIII-14**
3.1	Demandes pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi	VIII-14
3.2	Demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi	VIII-15
3.3	Cas exceptionnels dans lesquels aucune réponse à l'invitation au titre de la règle 161(1) n'est requise	VIII-16
3.3.1	Modifications ou observations produites antérieurement	VIII-16
3.3.2	WO-ISA, SISR ou IPER favorables	VIII-17
3.3.3	Notification au titre de la règle 161 émise avant le 1er avril 2010	VIII-18
3.3.4	Réponse facultative à la notification au titre de la règle 161(1)	VIII-18
3.3.5	Indications devant figurer sur le formulaire 1200	VIII-18
3.4	Application de la règle 137(4)	VIII-19
4.	**Procédure d'examen**	**VIII-19**
4.1	Au moins une notification établie au stade de l'examen	VIII-19
4.2	Pas d'examen d'inventions multiples dans la phase européenne	VIII-19
4.3	Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un IPER	VIII-20
4.3.1	Résultats de tests comparatifs	VIII-21
4.3.2	Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond	VIII-21
4.3.3	Prise en considération du contenu de l'IPER	VIII-21
Chapitre IX – Décisions		**IX-1**
1.	**Fondement des décisions**	**IX-1**
1.1	Généralités	IX-1
1.2	Exemples	IX-1

2. Observation des délais IX-2

3. Texte faisant foi IX-3

4. Formulation par écrit IX-4

4.1 Généralités IX-4

4.2 Dispositif IX-5

4.3 Exposé des faits et conclusions IX-5

4.4 Décision rendue en l'état du dossier IX-6

5. Exposé des motifs IX-6

5.1 Contenu IX-6

5.2 Analyse des arguments présentés par les parties IX-7

5.3 Requête principale et requêtes subsidiaires IX-7

5.4 Moyens présentés tardivement IX-8

5.5 Autres motifs de rejet IX-8

6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires IX-9

7. Autorité des décisions des chambres de recours IX-10

8. Indication des voies de recours IX-10

9. Signification IX-10

Chapitre X – Recours X-1

1. Effet suspensif X-1

2. Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-ci X-1

3. Recours formé contre la répartition des frais X-1

4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais X-1

5. Personnes admises à former un recours et parties à la procédure X-1

6. Délai et forme X-1

7. Révision préjudicielle X-2

7.1 Généralités X-2

7.2 Renvoi devant la chambre de recours X-2

7.3 Remboursement de la taxe de recours X-3

7.4 Exemples X-4
7.4.1 Aucune revendication modifiée n'est déposée avec le recours X-4
7.4.2 Dépôt, avec le recours, d'une requête principale/unique modifiée X-4
7.4.3 Requête principale et subsidiaire(s) déposées avec le recours X-6

8. Règlements de procédure des instances du second degré X-6

9. Renvoi de l'affaire à la division à l'issue d'une procédure de recours X-6

9.1 Ordres donnés par la chambre en cas de renvoi de l'affaire X-6

9.2 Conséquences pour la division X-7

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

1. Généralités XI-1

2. Etendue de l'avis technique XI-1

3. Composition et tâches de la division d'examen XI-2

3.1 Composition XI-2

3.2 Tâches XI-2

4. Langue utilisée XI-3

5. Procédure XI-3

5.1 Vérification par l'agent des formalités XI-3

5.2 Examen préliminaire XI-3

5.3 Retrait de la requête XI-4

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique XI-4

5.5 Inspection publique XI-4

5.6 Comparution devant le tribunal national XI-4

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

1. Transfert de la demande de brevet européen XII-1

2. Transfert du brevet européen XII-1

3. Licences et autres droits XII-1

4. Changement de nom XII-2

Introduction

La partie E contient les directives relatives aux mesures procédurales qui, sous réserve que cela soit autorisé par la CBE, peuvent être prises, sans différences importantes, à divers stades de la procédure dans le cadre de l'examen des demandes de brevets européens et des brevets européens. L'attention est également attirée sur l'article 125, qui énonce qu'"en l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'OEB prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants."

A l'exception du chapitre E-VIII, la partie E ne s'applique pas, sauf indication contraire, aux demandes internationales traitées par l'OEB conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Chapitre I – Notifications et significations de l'Office européen des brevets

1. Notifications

1.1 Généralités

Il convient d'envoyer une notification notamment dans les cas suivants :

i) lorsque des irrégularités doivent être notifiées à l'une des parties, le cas échéant en liaison avec une invitation à remédier aux irrégularités, par exemple conformément aux règles 55, 58, 59, 62bis, 63, 64(1), 71(1), 77(2), 95(2) ou 108(2),

ii) lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie à donner son avis sur des questions déterminées ou à produire des documents, des preuves, etc.,

iii) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas échéant, il pourrait l'être sous une forme modifiée ou plus limitée,

iv) lorsqu'il y a lieu de notifier aux parties des informations relatives à la conduite de la procédure, par exemple conformément aux règles 14(2) et (3), 35(4), ou 142(2) et (3),

v) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. E-II, 5), ou

vi) lorsqu'une décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf. E-IX, 1).

1.2 Nombre de notifications

Etant donné que chaque notification peut entraîner une prolongation de la procédure, il conviendra de veiller à réduire au maximum le nombre de ces notifications. Si une notification s'avère indispensable, elle traitera de tous les points devant être examinés ou susceptibles de revêtir de l'importance au stade de la procédure en question, par exemple, la préparation d'une procédure orale ou d'une décision.

1.3 Forme des décisions, notifications et communications

Règle 113(1) et (2)

Toute décision, notification ou communication de l'OEB doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable. Si ces documents sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci

vaut également pour des notifications et communications préimprimées.

2. Signification

2.1 Généralités

Art. 119
Règle 125
Règle 126

L'OEB signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la CBE ou prescrite par le Président de l'OEB. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Les significations prévues dans les procédures devant l'OEB doivent porter soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'OEB, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

2.2 Modalités de la signification

Règle 125(2) et (3)
Règle 127

Les significations sont faites par la poste, par remise dans les locaux de l'OEB, par publication ou par les moyens techniques de communication et dans les conditions d'utilisation que détermine le Président de l'OEB. De plus amples détails sur la signification figurent dans les règles 126 à 129. La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant dont relève le destinataire doit être faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

2.3 Signification par la poste

Règle 126

Les notifications se font habituellement par la poste. Les décisions qui font courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'OEB prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification doivent être signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée. Jusqu'à présent, le Président de l'OEB n'a pas désigné d'autres pièces pour lesquelles il faut utiliser le courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

La lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

La signification est réputée faite même si la lettre a été refusée.

Le droit applicable pour les autres questions relatives à la signification, par ex. la question de savoir si la remise à une autre personne que le destinataire vaut signification à ce dernier, est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite.

2.4 Signification au mandataire ou au représentant

Règle 130

Si un mandataire a été désigné, c'est à lui que les significations doivent être faites. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux. Si plusieurs personnes sont codemandeurs ou cotitulaires d'un brevet, ou qu'elles sont intervenues conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention, et qu'elles n'ont pas désigné de représentant commun, il suffit que la signification soit faite à l'une d'entre elles, à savoir à celle qui est désignée à la règle 151. Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d'une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.

2.5 Vices de la signification

Règle 125(4)

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l'OEB n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été régulièrement signifiée ou si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'OEB prouve qu'elle a été reçue. Si l'OEB n'est pas en mesure de prouver la date de la signification, une lettre adressée par le destinataire lui-même et dans laquelle celui-ci indique la date de réception est par exemple acceptée comme preuve. Si, dans sa réponse, le destinataire indique qu'il a reçu le document sans mentionner la date de réception, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle la réponse a été rédigée.

Chapitre II – Procédure orale

1. Généralités

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de l'article 116. Il ne s'agit donc pas ici d'entrevues ou d'entretiens téléphoniques informels tels qu'il s'en présente dans la procédure d'examen et les procédures de limitation/révocation (cf. C-VII, 2). Ces entrevues ou entretiens téléphoniques ne sont pas admis, eu égard à la règle 81(2), dans la procédure d'opposition qui intéresse plusieurs parties, à moins qu'ils ne portent sur des questions n'affectant pas les intérêts des autres parties, par exemple dans la procédure d'examen de la recevabilité d'une opposition, dès lors que cette procédure ne se déroule qu'entre l'OEB et l'opposant concerné.

La procédure orale se déroule devant l'instance compétente, par exemple devant l'agent des formalités, à la section de dépôt, et devant la division au complet, dans la procédure d'examen ou d'opposition. *Art. 18(2)* *Art. 19(2)*

2. Procédure orale à la requête d'une partie

Si, au cours de la procédure, une partie requiert la tenue d'une procédure orale, l'instance compétente est tenue de faire droit à cette requête. L'OEB ne signalera pas à la partie concernée qu'elle a ce droit, mais attend d'elle, si elle n'obtient pas satisfaction auprès de l'instance compétente, qu'elle requière une procédure orale (si elle le désire) avant qu'une décision ne soit prise. *Art. 116(1)*

Aux termes de l'article 116(1), les parties à la procédure sont à tout moment habilitées à recourir à la procédure orale tant qu'une décision n'a pas été prononcée. Il doit notamment être fait droit à une requête en procédure orale présentée avant que la décision relative à la délivrance ou à la limitation ait été remise au service du courrier interne (cf. T 556/95 et G 12/91).

Il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. Si la section de dépôt ne juge pas nécessaire de tenir une procédure orale, elle doit en informer le demandeur (cf. J 16/02). *Art. 116(2)*

C'est l'instance compétente qui fixe la date de la procédure orale, laquelle ne doit avoir lieu que lorsque les questions à traiter sont devenues suffisamment claires (cf. E-II, 5).

En cas de demande conditionnelle de procédure orale, c'est-à-dire si la partie concernée a indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale seulement à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête sur le fond, une procédure orale est tenue uniquement s'il est envisagé de rendre une décision négative à l'encontre de la partie concernée.

En revanche, dans le cas d'une demande inconditionnelle de procédure orale, si l'instance compétente estime que les moyens invoqués par écrit lui permettent de statuer et si elle envisage de prendre une décision (par exemple conformément à l'article 97, à l'article 101 ou à l'article 105ter) qui répond entièrement à la requête sur le fond présentée par la ou les parties ayant requis la tenue de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les parties intéressées et de leur demander si elles maintiennent également leur requête en procédure orale dans le cas où la décision fait droit à leur requête sur le fond. Si la requête n'est pas expressément retirée, une procédure orale doit avoir lieu.

Il ne peut être fait droit à une requête visant à tenir une procédure orale sur un site de l'OEB autre que celui indiqué dans la citation (cf. T 1012/03).

2.1 Requête en procédure orale présentée par un opposant lorsque l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité ou est réputée non formée

Conformément à l'article 116(1), une partie ne peut recourir à la procédure orale que dans une procédure en instance. Si la division d'opposition constate que l'opposition comporte des irrégularités telles que définies à la règle 77(1), l'opposant reste quand même partie à la procédure tant que l'opposition n'est pas rejetée pour irrecevabilité. Il en va de même lorsque des irrégularités amènent à constater que l'opposition doit être considérée comme non formée (cf. D-IV, 1.4.1).

3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale

Art. 116(1)

L'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

Les procédures orales, notamment dans la procédure d'opposition, doivent permettre de discuter définitivement de toutes les questions soulevées et se terminent normalement par une décision prononcée oralement. La division est liée par cette décision une fois qu'elle a été prononcée, et elle ne peut pas rouvrir la procédure pour permettre le dépôt de nouveaux moyens ou la prise en compte de nouveaux faits (cf. les deux derniers paragraphes du point E-V, 2). De nouveaux moyens invoqués ne peuvent être examinés que si la division, au cours de la procédure orale, n'a pas prononcé de décision, mais a décidé de poursuivre la procédure par écrit. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la division d'examen fait savoir qu'elle envisage de délivrer un brevet (ou de limiter un brevet délivré au cours d'une procédure de limitation), sur la base des documents déposés durant la procédure orale.

Par conséquent, il n'y a généralement pas lieu, dans la procédure d'examen, de limitation ou d'opposition, de tenir une nouvelle procédure orale, par exemple lorsque l'une des parties entend

développer à nouveau sous un autre éclairage des faits déjà invoqués au cours de la procédure, avant ou pendant la première procédure orale. Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'issue de la procédure orale et si, après la procédure orale, l'objet de la procédure change, par exemple lorsque de nouvelles preuves ont été admises dans la procédure après la procédure orale initiale, il convient en règle générale de tenir une nouvelle procédure orale si une requête en ce sens est présentée (cf. T 194/96, non publiée au JO).

4. Procédure orale d'office

L'instance compétente de l'OEB peut également, si elle le juge utile, convoquer une procédure orale sans qu'une partie en ait fait la demande. *Art. 116(1)*

Une procédure orale ne sera généralement utile que si, après une tentative de clarification par écrit, des questions décisives restent encore en suspens, ou s'il subsiste des incertitudes qu'un débat oral avec la ou les parties permettrait d'élucider d'une façon plus rationnelle ou plus sûre, ou s'il est nécessaire de procéder à une mesure d'instruction dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-III, 1.3 et 1.6.1). A cet égard, l'instance compétente veillera à tenir compte du principe de l'économie de la procédure, car les procédures orales occasionnent des frais à l'OEB comme aux parties.

5. Préparation de la procédure orale

Le but de toute procédure orale devrait être d'élucider si possible toutes les questions restant encore à trancher avant qu'une décision ne puisse être prise. Il convient donc de préparer soigneusement la procédure après avoir examiné toutes les pièces versées au dossier et de choisir ensuite la date la plus appropriée pour le déroulement de la procédure orale.

Lors des préparatifs en vue d'une procédure orale dans les procédures d'opposition, la division d'opposition doit examiner avec soin si des questions de droit délicates sont susceptibles de se poser. Elle peut alors décider de compléter la division par un examinateur juriste (art. 19(2)).

Dans la mesure où il estime que certaines questions décisives doivent faire l'objet d'un débat, l'OEB sera souvent bien avisé de le notifier au préalable à la ou aux parties et, le cas échéant, d'inviter une ou plusieurs des parties à présenter des observations écrites et à produire des preuves, s'il y a lieu. Les parties peuvent produire d'elles-mêmes des preuves à l'appui des arguments qu'elles ont avancés. Toutefois, lorsque ces preuves auraient dû être produites à un stade antérieur, par exemple, pendant la procédure d'opposition, dans les cas mentionnés aux points D-IV, 1.2.2.1 v) et 5.4, il appartient à l'instance compétente de décider si les preuves produites tardivement doivent être admises (cf. E-V, 2). Les observations éventuelles devraient parvenir à l'instance compétente

suffisamment à temps pour qu'elle puisse les transmettre aux autres parties au plus tard un mois avant la procédure orale. Le délai imparti pour la présentation d'observations sera calculé en conséquence, notamment si l'invitation à présenter des observations n'est émise qu'au moment de la citation à la procédure orale.

5.1 Conditions dans lesquelles une citation à une procédure orale peut être émise pendant l'examen quant au fond

Au début de l'examen quant au fond, il doit être établi au moins une notification quant au fond au sens de l'article 94(3) si la division d'examen est d'avis que la demande ne peut donner lieu directement à la délivrance d'un brevet. C'est seulement ensuite que la division pourra envisager l'envoi d'une citation à une procédure orale (cf. C-III, 4).

En particulier, il convient de noter que ni l'avis au stade de la recherche, établi dans le cadre de l'EESR ou d'une recherche complémentaire (ESOP), ni une opinion ou un rapport relevant de la procédure PCT (WO-ISA, SISR, IPRP ou IPER) ne constituent une notification au sens de l'article 94(3). Par conséquent, même si le demandeur y a répondu, il n'est pas possible d'envoyer une citation en tant que première notification au titre de l'examen européen quant au fond.

Une notification établie conformément à la règle 62bis ou à la règle 63 et à la règle 137(4), ainsi que des invitations émises en vertu de la règle 53(3) ou de l'article 124 et de la règle 141 ne sont pas non plus considérées à cette fin comme des notifications sur le fond émises par la division d'examen.

Dans le cadre de la procédure d'examen, lorsque le demandeur a été invité à produire une traduction du document de priorité conformément à la règle 53(3) (cf. A-III, 6.8.2 et F-VI, 3.4), aucune citation à une procédure orale ne pourra être émise jusqu'à ce que ladite traduction ait été produite ou jusqu'à ce que le délai applicable à la poursuite de la procédure en ce qui concerne le délai visé à la règle 53(3) ait expiré.

6. Citation à la procédure orale

Règle 115(1)
Art. 119

Toutes les parties doivent être dûment citées à la procédure orale. La citation, qui doit être signifiée, doit mentionner l'objet ainsi que le jour et l'heure de la procédure orale.

La division fixe une seule date pour la procédure orale, à savoir un seul jour ou, dans certains cas particuliers, plusieurs jours consécutifs. Aucune annonce préalable de la date par téléphone ou par fax n'a lieu.

Règle 116(1)

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire. Cette notification comporte normalement l'avis provisoire et non contraignant de la

division et fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE (cf. également D-VI, 3.2).

La citation doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Elle doit également préciser qu'en cas de non-comparution d'une partie dûment citée, la procédure peut être poursuivie en son absence. *Règle 115(1)*

Dans la procédure d'opposition, la procédure orale se déroulera généralement en une seule séance, même lorsque des procédures orales ont été demandées sur la base de motifs d'opposition entièrement différents.

Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il y a lieu de mener au cours d'une seule et même audience l'ensemble des procédures orales demandées, même si les oppositions sont fondées sur des motifs différents. En d'autres termes, il faut toujours citer toutes les parties à la procédure orale et toutes les parties peuvent prendre position sur tous les motifs invoqués.

7. Demande de report de la procédure orale

Une demande de report de la procédure orale ne pourra être admise que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date (cf. T 1080/99, T 300/04, J 4/03 et T 178/03). La requête en fixation d'une autre date doit être présentée dès que possible après la survenance de tels motifs. Elle doit être accompagnée d'un exposé suffisant des motifs (cf. JO OEB 2009, 68 et T 178/03).

Exemples de motifs sérieux en vertu desquels un changement de date de la procédure orale peut être demandé :

- existence d'une citation antérieure signifiée à la même partie pour une procédure orale dans le cadre d'une autre procédure devant l'OEB ou devant un tribunal national
  - à la même date ou
  - la veille ou le lendemain ou
  - les deux jours qui précèdent ou qui suivent, lorsque cette autre procédure orale se déroule en un lieu géographiquement distant ;
- maladie grave ;
- décès dans la famille ;
- mariage d'une personne dont la participation à la procédure orale est nécessaire ;

- service militaire ou autres devoirs civiques obligatoires ;

- voyages d'affaires ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale ;

- vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale. Dans le cas de vacances prévues mais non encore réservées, le mandataire est tenu d'indiquer les circonstances (par ex. vacances scolaires) qui s'opposent à ce que les dates de ces vacances soient modifiées.

Si les motifs invoqués par une partie pour faire reporter la procédure orale ne satisfont pas aux critères ci-dessus, la division informe les parties que la procédure orale aura lieu à la date fixée dans la citation.

On notera que dans une procédure d'opposition, notamment lorsqu'il y a plusieurs opposants, des critères plus stricts peuvent être appliqués afin d'éviter des reports en série (cf. T 1102/03).

Exemples de motifs généralement non valables :

- citation à une procédure orale devant l'OEB ou devant un tribunal national signifiée après la citation adressée dans la procédure en question ;

- charge de travail excessive.

Pour permettre une utilisation optimale des salles de réunions, les procédures orales seront également programmées les lundis et les vendredis, ces deux jours étant des jours ouvrables normaux. Le fait que les mandataires et/ou les parties doivent voyager le week-end n'est pas un motif suffisant pour changer la date d'une procédure orale. Si les circonstances le permettent, les instances du premier degré s'efforceront de faire preuve d'accommodement lorsqu'il sera demandé de retarder le début de la procédure pour permettre à une partie de voyager le jour même.

7.1 Report de la procédure orale à l'initiative de la division

Exceptionnellement, la division peut être amenée à reporter une procédure orale pour des raisons similaires à celles qui sont mentionnées ci-dessus. La procédure ne doit toutefois être reportée que si aucune solution de remplacement ne peut être trouvée.

7.2 Report de la procédure orale – durée de préavis

Le délai défini à la règle 115(1), qui est d'au moins deux mois, vaut également en cas de report, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai plus bref (cf. également E-II, 8.11.1).

8. Déroulement de la procédure orale

8.1 Publicité de la procédure

La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique. *Art. 116(3)*

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision (cf. E-II, 9), est publique devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de la division d'opposition, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Cela pourrait par exemple être le cas si l'une des parties veut faire état, à l'appui des moyens qu'elle a invoqués, des chiffres de vente ou d'autres secrets d'une entreprise. Le huis clos sera généralement limité à l'exposé de telles informations. *Art. 116(4)*

8.2 Conduite de la procédure orale

La procédure orale est dirigée, devant la section de dépôt, par l'agent des formalités et, devant la division d'examen ou d'opposition, par le président de la division concernée.

Il incombe à la personne qui dirige la procédure orale non seulement de maintenir l'ordre, mais également de conduire la procédure tant en ce qui concerne la forme que le fond.

L'agent qui dirige la procédure fait en sorte notamment que tous les points essentiels pour la décision à prendre qui sont encore litigieux ou obscurs, et dont la liste aura été, le cas échéant, préalablement dressée, soient examinés, et que la ou les parties puissent prendre position à leur sujet.

Par ailleurs, la procédure orale doit être dirigée avec suffisamment d'autorité pour que l'exposé des parties et la discussion ne traînent pas en longueur et que le débat ne dévie pas sur des sujets sans intérêt pour la décision à prendre. Toute répétition sera évitée dans la mesure du possible. En particulier, il n'est pas nécessaire de lire in extenso les pièces parvenues en temps opportun à l'instance compétente et à la ou aux parties et qui font déjà partie du dossier. Il suffit d'y faire référence au besoin.

8.2.1 Utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale ex parte ou inter partes

En règle générale, l'utilisation d'ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques au cours d'une procédure orale est autorisée à condition qu'ils ne gênent pas les participants et ne soient pas utilisés pour effectuer des enregistrements sonores (cf. Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986, publié dans le JO OEB 1986, 63).

Seules des circonstances exceptionnelles peuvent amener la division à refuser l'utilisation d'un appareil électronique, par exemple si

l'appareil en question gêne le bon déroulement de la procédure orale et qu'il n'y est pas remédié malgré les avertissements de la division. Il convient de garder à l'esprit qu'il est normal pour un mandataire de compter sur des pièces enregistrées électroniquement pour défendre son affaire et qu'il peut se trouver dans une situation difficile si la division lui refuse le droit d'utiliser son ordinateur portable.

8.3 Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie

8.3.1 Vérification de l'identité et des pouvoirs des personnes participant à une procédure orale

Les mandataires agréés ne sont tenus de déposer un pouvoir que dans des cas exceptionnels (cf. Décision de la Présidente de l'OEB, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, L.1).

Il n'est nécessaire de vérifier les pouvoirs que si une partie est représentée par une personne dont le pouvoir ne ressort pas du dossier. S'il est établi que cette personne est :

a) un mandataire agréé agissant en vertu d'une sous-délégation

b) un mandataire agréé faisant partie du même cabinet que le mandataire ayant traité à ce jour le dossier, ou

c) une personne physique (par ex. un directeur) autorisée par la loi du pays dans lequel la partie est établie à agir au nom de cette partie,

aucune autre vérification n'est nécessaire.

Cependant, si cette personne est :

a) un mandataire agréé qui n'a pas de sous-délégation et ne fait pas partie du même cabinet, et qui intervient pour la première fois dans la procédure orale, ou

b) un avocat ou un employé d'une partie qui n'est pas un mandataire agréé,

il y a lieu de procéder comme suit :

Dans le cas a), la division vérifie le dossier pour déterminer si le pouvoir de l'ancien mandataire est arrivé à expiration. Il se peut que le changement de représentation ou la cessation du mandat du mandataire précédent ait fait l'objet d'une communication électronique via le service MyFiles (cf. JO OEB 2012, 352). Si le pouvoir de l'ancien mandataire est arrivé à expiration aucune autre action n'est nécessaire. Sinon, il est demandé au mandataire concerné d'indiquer une référence à un pouvoir général tel qu'il a été inscrit, ou de déposer un pouvoir particulier.

Dans le cas b), la division demande à la personne concernée d'indiquer une référence à un pouvoir général tel qu'il a été inscrit, ou de déposer un pouvoir particulier.

Lorsqu'il manque un pouvoir, la personne concernée est invitée à produire ce pouvoir le plus tôt possible. Si cette personne n'est pas en mesure de produire tout de suite ledit pouvoir, un délai de deux mois lui est imparti pour le faire. L'absence de pouvoir et l'octroi d'un délai pour le produire doivent être consignés au procès-verbal. La procédure se poursuit normalement, mais il ne peut être prononcé de décision à l'issue de celle-ci. Dans ce cas, la décision est notifiée par écrit dès que le pouvoir manquant aura été produit. Au terme de la procédure, il convient de rappeler à la partie ou à la personne concernée qu'elle doit produire le pouvoir.

L'agent qui dirige la procédure fait relever l'identité des personnes présentes et, le cas échéant, vérifier leurs pouvoirs avant le début de la procédure orale. Les parties ainsi que leurs mandataires doivent décliner leur identité, sauf si l'agent qui dirige la procédure ou un ou plusieurs membres de la division d'examen ou de la division d'opposition les connaît.

8.3.2 Ouverture de la procédure orale

Dès l'ouverture de la procédure orale, l'agent qui dirige la procédure présente les parties en présence. Il fait dresser le procès-verbal de l'identité des personnes participant à la procédure et établit en quelle qualité elles comparaissent. Ces opérations ou constatations doivent être inscrites au procès-verbal (cf. E-II, 10).

8.3.3 Arrivée tardive ou non-comparution d'une partie ou d'une personne citée

8.3.3.1 Généralités

Si une partie qui n'a pas comparu n'a pas été citée dans les formes requises, il convient de le noter dans le procès-verbal, de clore la procédure et de fixer une date pour une nouvelle procédure orale.

Si une partie régulièrement citée devant l'OEB à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence, dans la mesure où une partie ne doit pas pouvoir, par sa simple absence, retarder le prononcé d'une décision. Ceci s'applique également en cas de retrait explicite de la requête en procédure orale, ou si une partie a fait savoir qu'elle ne comparaîtrait pas (ce qui est habituellement interprété comme équivalant à un retrait (cf. T 3/90, T 696/02 et T 1027/03)). *Règle 115(2)*

Si la division décide que la procédure orale doit avoir lieu malgré tout, c'est qu'il subsiste des objections et que celles-ci devront être examinées lors de ladite procédure. Le demandeur et/ou titulaire du brevet peut donc s'attendre à ce que les problèmes relatifs aux

requêtes présentées en réponse à la citation à la procédure orale soient traités au cours de cette procédure.

En décidant de ne pas comparaître, le demandeur et/ou titulaire du brevet choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections, et de s'en tenir aux arguments présentés dans les moyens écrits. La décision peut être prononcée à l'audience en son absence. Les principes de procédure exigent que la partie à la procédure ne soit pas prise au dépourvu par la décision.

Il convient de noter que si une partie comparaît **avant la clôture** de la procédure, elle a le droit d'être entendue.

Si une partie ne comparaît qu'**après la clôture** de la procédure, la question de la réouverture de la procédure est laissée à la discrétion de la division. La réouverture de la procédure orale est toutefois subordonnée à deux conditions :

a) la division n'a pas prononcé de décision telle que visée à l'article 97(1) ou (2), ou à l'article 101(2), ni de décision intermédiaire telle que visée à l'article 106(2) et relative au maintien du brevet tel que modifié conformément à l'article 101(3) (cf. également D-VI, 7.2.2) ou n'a pas décidé de rejeter la requête en limitation au titre de la règle 95(4).

b) toutes les parties doivent accepter la réouverture.

Art. 104(1)

Toutefois, si une requête en report de la procédure orale a été présentée (cf. E-II, 7) et que cette requête est admissible, la procédure orale est reportée et une nouvelle date est fixée. Si cette requête n'a pas été présentée en temps utile du fait de la négligence de la partie intéressée, la procédure peut, selon le cas, également être reportée. Dans la procédure d'opposition, il se peut qu'une décision doive alors être prise au sujet de la répartition des frais (cf. D-IX, 1.4).

8.3.3.2 Procédure au stade de l'opposition

Lorsque des faits ou moyens de preuve nouveaux sont présentés au cours d'une procédure orale inter partes à laquelle une partie n'a pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement citée, il faut examiner en premier lieu s'il peut ne pas être tenu compte de ces faits ou de ces preuves (art. 114(2) ; cf. également E-II, 8.6 et E-V, 2).

Conformément à l'avis G 4/92, si de nouveaux faits sont pris en considération, une décision ne peut pas être rendue sur la base de ces faits à l'encontre de la partie absente à la fin de la procédure orale. De plus, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être utilisés contre la partie absente que s'ils ont été préalablement annoncés et s'ils ne font que confirmer les allégations antérieures de la partie qui les invoque. Toutefois, de nouveaux arguments peuvent

être utilisés à tout moment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels la décision se fonde.

Autrement dit, ce que la Grande Chambre de recours a exclu, dans son avis G 4/92, c'est la possibilité de rendre une décision à l'encontre de la partie absente lorsque la procédure orale prend une tournure inattendue qui change le cadre de droit et de fait de l'affaire d'une manière imprévisible (cf. T 414/94).

Il n'est pas possible de considérer qu'une partie absente est prise au dépourvu si, au cours de la procédure orale, la partie adverse tente de réfuter des objections soulevées avant la procédure orale. En particulier, la présentation au cours de la procédure orale d'un jeu de revendications plus restreintes et/ou modifiées quant à la forme dans le but de répondre aux objections de l'opposant ne saurait être considérée comme un "fait nouveau" (cf. T 133/92 et T 202/92). Il n'est pas non plus surprenant que l'on examine si des revendications modifiées sont recevables et si elles remplissent les conditions énoncées à l'article 123(2) et (3) (cf. T 341/92).

Dans le cas particulier où un opposant est absent, si un nouvel état de la technique invoqué pour la première fois durant la procédure orale est susceptible de faire obstacle au maintien du brevet contesté, il peut être pris en considération malgré l'absence de l'opposant, étant donné qu'il est favorable à ce dernier (cf. T 1049/93).

8.3.3.3 Procédure au stade de l'examen

La procédure orale donne au demandeur la possibilité d'exercer les droits qui lui sont conférés par l'article 113(1). Dans le cadre de la procédure d'examen, lorsqu'un demandeur a déposé des revendications modifiées avant la procédure orale, mais s'est abstenu de comparaître à cette procédure, il peut s'attendre à ce qu'une décision soit prise en son absence sur la base des objections susceptibles d'être soulevées à l'encontre de ces revendications. Il est possible de prendre une décision sur la base de faits et d'arguments déjà invoqués au cours de la procédure et/ou de nouveaux arguments que l'on peut s'attendre à voir avancés (cf. JO OEB 2008, 471).

Au stade de l'examen, la citation à la procédure orale doit inclure toutes les objections qui seront probablement analysées au cours de cette procédure et indiquer que les revendications modifiées en réponse à la notification devront être examinées au cours de la procédure orale eu égard à leur conformité avec la CBE. Cela permet de garantir que le droit du demandeur d'être entendu (art. 113(1)) est respecté et que la procédure n'est pas inutilement retardée lorsqu'un demandeur ne comparaît pas à une procédure orale.

8.4 Ouverture de la procédure quant au fond

Dans la mesure où cela semble nécessaire, l'agent qui dirige la procédure fait un exposé sur l'état de la procédure et indique les principaux points qui paraissent litigieux d'après le contenu du dossier. Dans la procédure d'examen ou d'opposition, cette tâche peut également être accomplie par le premier examinateur.

8.5 Exposé des parties

Après cette introduction, la parole est donnée à la ou aux parties pour qu'elles exposent leur cause et qu'elles présentent et motivent leur requête. En règle générale, chaque partie n'est autorisée à faire qu'un seul exposé détaillé.

Dans la procédure d'opposition, ce sont généralement les opposants qui parlent les premiers, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Lorsqu'il y a plusieurs opposants, il peut s'avérer opportun de donner la parole au titulaire du brevet après l'exposé de chaque opposant. Il convient d'offrir aux opposants et au titulaire du brevet la possibilité de répondre à l'exposé de l'autre partie pour conclure.

La ou les parties peuvent préparer leur exposé par écrit, mais elles devraient le présenter, dans toute la mesure du possible, sans consulter leurs notes. Des passages de pièces déjà versées au dossier et auxquelles il est fait référence ne seront lus que dans la mesure où il importe d'en citer le contenu littéral.

Une personne non habilitée à représenter des parties à des procédures devant l'OEB conformément à l'article 133 et à l'article 134 peut être autorisée à faire un exposé dans le cadre d'une procédure orale, dès lors que la personne en question accompagne le mandataire agréé d'une partie. Un tel exposé ne peut cependant être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de la division d'examen ou d'opposition, autorisation qui est laissée à l'appréciation de cette dernière. Dans une procédure d'opposition, la division d'opposition doit, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, vérifier si (cf. G 4/95) :

i) la partie au nom de laquelle la personne doit effectuer un exposé a présenté une requête en ce sens ;

ii) la partie qui a présenté la requête a indiqué le nom de la personne, l'objet de l'exposé, et à quel titre la personne en question est qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet ;

iii) la requête a été formulée suffisamment tôt avant la procédure orale ;

iv) dans le cas où la requête a été présentée tardivement, il existe des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu'il y soit fait droit, ou si toutes les parties adverses acceptent que l'exposé soit effectué ;

v) l'exposé est effectué sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Si aucune des conditions posées au point iv) n'est remplie, toute requête tardive doit être rejetée. Le délai servant de référence lorsqu'il s'agit de déterminer si une requête a été présentée tardivement est celui fixé dans la citation conformément à la règle 116.

Lorsqu'une partie est représentée non pas par un mandataire agréé, mais par un employé mandaté, les règles applicables à l'égard des personnes accompagnant cet employé sont les mêmes. Dans la mesure où aucune autre partie n'est concernée, les divisions d'examen peuvent se montrer plus souples que les divisions d'opposition.

Les parties ne sont pas considérées comme des personnes accompagnant le mandataire agréé au sens de la décision G 4/95 (cf. T 621/98). Elles ont le droit de faire un exposé lors d'une procédure orale, en vertu de leur qualité de partie à la procédure.

Si des documents sont produits lors d'une procédure orale, il incombe à la division de s'assurer que les exigences formelles telles que la lisibilité, la signature et la datation des documents sont remplies (cf. T 733/99).

8.5.1 Utilisation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur

Lors d'une procédure d'orale, un diaporama créé par ordinateur ne peut être utilisé de plein droit, mais seulement avec l'autorisation et à la discrétion de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. T 1556/06).

Il convient de veiller à ce que les présentations de diaporamas créés par ordinateur ne nuisent pas à la conduite efficace des procédures orales (par exemple en raison d'interruptions pour les préparatifs techniques de la présentation). Cela vaut pour l'usage d'autres supports visuels (par exemple tableaux de conférence, photographies).

De plus, s'agissant des diaporamas créés par ordinateur, il faut tenir compte du fait que l'OEB ne fournit pas de matériel de type ordinateur ou projecteur. Il convient donc de refuser les demandes soumises en vue d'obtenir du matériel pour la présentation d'un diaporama créé par ordinateur. Des écrans doivent toutefois être disponibles dans la plupart des salles de réunion.

8.5.1.1 Procédure d'opposition (inter partes)

Une condition préalable est que des copies de la présentation soient produites bien avant la procédure orale. Autrement dit, la règle 116

est applicable. Ces copies sont assimilées à n'importe quel moyen invoqué par écrit.

Il appartient à la division d'opposition de décider si la présentation d'un diaporama créé par ordinateur faciliterait la procédure. A cet effet, elle doit préalablement entendre les parties et établir si l'un des participants serait lésé dans le cas où elle autoriserait ou refuserait l'utilisation de cette présentation.

Elle doit trouver un juste milieu entre l'intérêt de l'orateur à défendre ses arguments de la façon la plus appropriée, et la nécessité pour la partie adverse de comprendre parfaitement les moyens invoqués et de pouvoir réellement y répondre.

Il convient d'autoriser la présentation, lors de procédures orales, de diaporamas créés par ordinateur s'il est beaucoup plus difficile de suivre, sans ce support visuel, les moyens invoqués par la partie concernée. Ainsi, la division d'opposition pourrait considérer que les diapositives montrant

a) la structure ou le fonctionnement d'un produit complexe, ou

b) des schémas réactionnels compliqués,

c) des formules complexes, ou

d) le fonctionnement d'un dispositif complexe

sont de nature à faciliter la discussion.

Si des copies de la présentation n'ont pas été produites en temps utile, ou si les diapositives comportent de nouveaux éléments, il peut ne pas être tenu compte de cette présentation en vertu de l'article 114(2) et de la règle 116. Dans ce cas, la division d'opposition appliquera les mêmes critères que ceux régissant l'admission des autres faits ou preuves présentés tardivement (cf. E-II, 8.6).

8.5.1.2 Procédure d'examen (ex parte)

Dans la mesure où aucune autre partie n'est concernée, les divisions d'examen peuvent se montrer plus souples que les divisions d'opposition. Les divisions d'examen doivent par conséquent envisager d'autoriser la présentation d'un diaporama créé par ordinateur même si les diapositives n'ont pas été transmises avant la procédure orale, pour autant que

a) elles estiment pouvoir traiter ces éléments produits tardivement sans prolonger excessivement la procédure. Les mêmes critères que ceux régissant les autres faits et preuves présentés tardivement sont applicables (cf. E-II, 8.6) ;

b) la salle dans laquelle la procédure orale est organisée dispose de l'équipement de base approprié (par exemple un écran) ;

c) les moyens invoqués aident à résoudre les questions examinées.

8.6 Faits, preuves ou modifications présentés tardivement

Concernant les faits et les preuves qui ne sont pas présentés en temps utile ou les arguments invoqués tardivement au cours de la procédure en général, cf. E-V, 2. En ce qui concerne les faits et preuves non produits pendant le délai d'opposition, cf. D-IV, 1.2.2.1 v).

Règle 116(1)

La règle 116(1), qui est une disposition d'application de l'article 114(2) arrêtée par suite du développement de la jurisprudence relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division d'examen ou d'opposition est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la date indiquée dans la citation visée à la règle 116, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications qui rendent pertinent un nouveau document ; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)). Ce serait également le cas lorsqu'un nouveau motif d'opposition est introduit au cours de la procédure orale : l'opposant doit toujours avoir le droit d'être entendu, même si les arguments portent sur un motif d'opposition produit tardivement et sur de nouveaux arguments et preuves s'y rapportant (cf. T 117/02).

Règle 116(2)

La règle 116(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet qui produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 116(1) impose aux parties qui présentent de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas également, la division est libre de ne pas prendre en considération les modifications, au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)).

De même, le titulaire du brevet doit toujours avoir la possibilité de présenter des modifications destinées à répondre à des objections soulevées par la division, qui s'écartent d'une opinion signifiée précédemment (cf. T 273/04).

Règle 116(1) et (2)

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division doit en premier lieu examiner si, **de prime abord**, les faits invoqués et les preuves produites tardivement (cf. E-V, 2) sont pertinents ou si les modifications présentées tardivement sont admissibles. Si ces faits et preuves ne sont pas pertinents ou si ces modifications ne sont manifestement pas admissibles, ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux moyens, la division examine ensuite les aspects relatifs à **l'économie de la procédure**, s'il y a **éventuellement abus de procédure** (par exemple, une des parties retarde manifestement le cours de la procédure) et si l'on **peut raisonnablement demander** aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

En ce qui concerne **l'économie de la procédure,** lorsque les faits invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais donneraient lieu à une suspension prolongée ou à un ajournement de la procédure, la division peut décider de ne pas admettre ces faits ou preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le témoin réside à l'étranger et doit être recherché ou que de longs essais sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi reporter la procédure et, ce faisant, avoir à examiner la question de la répartition des frais dans la procédure d'opposition (art. 104).

Un exemple d'**abus de procédure** serait que le titulaire du brevet dépose à bref délai une multitude de requêtes subsidiaires qui ne résultent pas du déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement un usage antérieur public émanant de lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89). Il y a également abus de procédure lorsque des requêtes sont présentées sous réserve de conditions à remplir par la division. Or, il incombe à toute partie à la procédure de présenter sa cause et de formuler ses propres requêtes (cf. T 446/00).

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent être entendues sur ces questions. Si la division d'opposition accepte d'inclure de nouveaux faits ou de nouvelles preuves dans la procédure et si les autres parties n'ont pas eu assez de temps pour les examiner, elle doit donner à ces parties la possibilité d'examiner ces faits et preuves lorsque leur compréhension ne présente aucune difficulté majeure, le cas échéant en suspendant brièvement la procédure orale. Si cela n'est pas faisable, il convient de donner aux autres parties, si elles le demandent, la possibilité de se prononcer au cours de la procédure qui fait suite à la procédure orale, le cas échéant au cours d'une nouvelle procédure orale. Toutefois, la procédure orale ne devrait si possible pas être ajournée. Dans la mesure où cela est possible, il convient également, avant la procédure orale, d'informer en temps utile la division d'opposition et les autres parties des commentaires juridiques, des décisions, par exemple d'une chambre de recours, et des rapports établis sur les décisions des tribunaux qui seront

invoqués au cours de la procédure orale. Néanmoins, ces pièces peuvent être citées ou produites seulement au cours de la procédure orale si la division d'opposition donne son accord après avoir interrogé les parties.

En ce qui concerne les frais que les parties devront éventuellement supporter du fait d'une présentation tardive de faits ou de preuves, cf. D-IX, 1.4.

8.7 Objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois pendant une procédure orale au stade de l'examen

La règle 36(1)b) dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté pour la première fois que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences relatives à l'unité (art. 82) (cf. A-IV, 1 et sous-rubriques).

Si l'objection d'absence d'unité en vertu de l'article 82 est soulevée pour la première fois pendant la procédure orale, la date de la signification du procès-verbal de cette procédure marque le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour une division obligatoire au titre de la règle 36(1)b) (cf. A-IV, 1.1.1.3). Le procès-verbal de la procédure orale doit mentionner soit que cette objection d'absence d'unité est soulevée pour la première fois, soit que c'est la première fois qu'une nouvelle objection/une objection différente d'absence d'unité est soulevée.

Il convient de noter que la signification de la citation à une procédure orale marque elle aussi le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour une division obligatoire au titre de la règle 36(1)b), à condition que l'objection d'absence d'unité soit soulevée pour la première fois dans cette citation.

8.8 Recours à la règle 137(4) pour les modifications présentées lors d'une procédure orale au stade de l'examen

Il ne sera pas émis de notification au titre de la règle 137(4) en ce qui concerne les modifications produites pendant une procédure orale (cf. H-III, 2.1.3), car la procédure en serait indûment retardée. Une demande présentée au titre de la règle 137(4) pendant une procédure orale entraînerait la suspension de la procédure pendant un mois, dans l'attente de la réponse du demandeur.

La division d'examen doit donc inviter les demandeurs à indiquer la base des modifications soumises pendant la procédure orale, avant d'admettre toute nouvelle modification dans la procédure.

Dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu'il existe de nombreuses requêtes subsidiaires dont la conformité avec les

exigences de l'article 123(2) est difficile à vérifier, et que ces requêtes ne satisfont pas à la règle 137(4), la division d'examen peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre ces requêtes en vertu de la règle 137(3), au lieu d'élever une objection au titre de la règle 137(4) (cf. H-II, 2.3 et H-III, 3.3.1.1).

8.9 Examen des faits et de la situation juridique

Il est procédé avec la ou les parties à l'examen des questions techniques ou juridiques qui sont essentielles pour la décision et qui, après l'exposé des parties, semblent n'avoir pas encore été suffisamment clarifiées, paraissent contradictoires ou insuffisamment approfondies. En outre, lorsque cela s'avère nécessaire, il y a lieu de s'assurer que les requêtes de la ou des parties sont pertinentes et que le demandeur ou le titulaire du brevet formule ses revendications comme il convient.

Si la division d'examen constate qu'un élément serait brevetable si les revendications étaient limitées ou modifiées, elle devrait en aviser le demandeur et lui permettre de présenter sur ce point des revendications modifiées.

Lorsque l'instance compétente veut s'écarter de l'appréciation juridique dont les parties avaient connaissance jusque-là ou d'une opinion juridique prédominante, ou lorsque, par exemple au cours d'une délibération de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. E-II, 8.11), les faits et les preuves déjà mentionnés dans la procédure lui apparaissent sous un jour nouveau, de sorte que l'affaire prend un tour sensiblement différent, elle en avise également les parties.

8.10 Droit des autres membres de la division de poser des questions

Le président autorise chaque membre de la division d'examen ou de la division d'opposition, s'il en exprime le désir, à poser des questions. Il peut fixer le moment auquel ces questions pourront être posées.

Au cours de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux parties en rapport avec leur exposé ou dans le cadre de l'examen des faits et de la situation juridique. Par ailleurs, lorsqu'une mesure d'instruction est exécutée dans le cadre de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux témoins, parties et experts entendus. En ce qui concerne le droit des parties à poser des questions, cf. E-III, 1.6.7.

8.11 Clôture de la procédure orale

Lorsqu'elle estime que la cause a été suffisamment examinée, l'instance compétente doit décider de la suite de la procédure. Si elle se compose de plusieurs membres, comme c'est le cas pour la division d'examen ou pour la division d'opposition, ceux-ci doivent, si nécessaire, délibérer en l'absence des parties. Si la délibération fait

apparaître de nouveaux points de vue qu'il faut examiner en posant d'autres questions, il est possible de reprendre la procédure. Ensuite, l'agent qui dirige la procédure peut prononcer la décision de l'instance. Sinon, il informe les parties de la manière dont la procédure sera poursuivie, puis il clôt la procédure orale.

Si l'instance est liée par la décision qu'elle prend sur les questions de fond (cf. E-II, 9), elle peut néanmoins, après réflexion, informer les parties qu'elle a l'intention de procéder différemment de ce qu'elle avait annoncé pour la suite de la procédure.

Dans la suite de la procédure, l'instance peut, par exemple, émettre une nouvelle notification, imposer certaines obligations à l'une des parties, ou informer les parties qu'elle envisage de délivrer ou de maintenir le brevet sous une forme modifiée. En ce qui concerne le prononcé d'une décision dans ce dernier cas, cf. E-II, 9.

Si le brevet doit être délivré ou maintenu sous une forme modifiée, il convient, dans toute la mesure du possible, d'arrêter le texte définitif avec les parties à la procédure orale. Mais si, à titre exceptionnel, la division d'examen ou la division d'opposition indique au cours de la procédure orale qu'elle serait disposée à délivrer ou à maintenir sous une forme modifiée un brevet européen à condition qu'il soit procédé à certaines modifications qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues avant le déroulement de la procédure orale, un délai, en règle générale de deux à quatre mois, sera accordé au demandeur ou au titulaire du brevet pour qu'il puisse déposer les modifications en cause. Si le demandeur ou le titulaire du brevet ne dépose pas ces modifications, la demande de brevet est rejetée ou bien le brevet est révoqué.

8.11.1 Requête présentée au cours de la procédure orale et visant à différer la procédure

Les procédures orales ont pour but de mettre fin à une procédure d'examen, d'opposition ou de limitation, et la ou les parties sont censées bien s'y préparer.

En conséquence, la division doit normalement rejeter une requête présentée au cours d'une procédure orale par une partie en vue d'ajourner la procédure ou de la poursuivre par écrit.

Même s'il est nécessaire de remanier une description pour l'adapter aux revendications modifiées, le demandeur ou le titulaire du brevet est censé apporter les modifications nécessaires soit au cours de la procédure orale, soit pendant une pause.

Si la procédure orale doit être poursuivie un autre jour que celui qui a été fixé dans la citation, une nouvelle citation doit être émise en application de la règle 115(1) à moins que toutes les parties conviennent d'un délai plus bref.

9. Prononcé de la décision

Règle 111(1) et (2)

L'agent qui dirige la procédure prononce la décision en donnant lecture du dispositif (cf. également E-II, 8.11 et E-IX, 4).

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit :

"La demande de brevet ... est rejetée" ou

"L'opposition formée contre le brevet ... est rejetée" ou

"Le brevet ... est révoqué" ou

"Compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet lors de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention" ou

"Il y a lieu de faire droit à la requête en limitation du brevet..." ou

"La requête en limitation du brevet .... est rejetée".

Dès lors qu'une décision a été prononcée, les moyens invoqués par la ou les parties ne peuvent plus être pris en considération et la décision est maintenue, sous réserve d'une rectification d'erreurs effectuée conformément à règle 140. La décision ne peut être modifiée que par la voie d'un recours (cf. E-X, 1, 7 et 8).

L'indication aux intéressés des motifs de la décision et des voies de recours n'est pas obligatoire à ce stade, mais la division d'examen ou la division d'opposition peut expliquer brièvement les motifs de la décision.

La décision est ensuite formulée par écrit (cf. E-IX). Elle doit contenir les motifs ainsi que l'indication des voies de recours et être signifiée aux parties sans retard injustifié. Le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision écrite est signifiée.

Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans sa forme modifiée ou limitée ne peut, en règle générale, être prononcée dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les conditions prévues à la règle 71(3) à (7), et, en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée ou limitée, les conditions prévues à la règle 82(1) et (2) ou à la règle 95(3) doivent être remplies.

La division doit par ailleurs veiller à ce que le résultat d'une procédure orale au stade de l'opposition soit publié en ligne dès la fin de l'audience. Si le brevet est maintenu sur la base de modifications déposées au cours de la procédure orale, ces modifications doivent également être rendues publiques.

10. Procès-verbal de la procédure orale

(En ce qui concerne le procès-verbal établi à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, cf. E-III, 1.7)

10.1 Exigences quant à la forme

Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. *Règle 124(1)*

La personne qui dirige la procédure veille à ce que, pendant toute la procédure, un agent soit présent afin d'établir le procès-verbal. Le cas échéant, différents agents peuvent, au cours de la procédure orale, être chargés successivement d'établir le procès-verbal. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le nom des agents qui ont établi les différentes parties du procès-verbal. L'agent est habituellement un membre de l'instance concernée, par exemple un membre de la division d'examen ou de la division d'opposition. Le procès-verbal est normalement rédigé à la main par le membre de la division qui en est chargé. Après la procédure, le procès-verbal écrit à la main est dactylographié.

Le procès-verbal doit être signé par l'agent chargé de l'établir et par l'agent qui a dirigé la procédure orale, mais non par les parties. Une copie du procès-verbal doit être remise aux parties. Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale. *Règle 124(3) et (4)*

A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales peuvent être enregistrées à l'aide d'appareils d'enregistrement du son. Toutefois, seul un agent de l'OEB est autorisé à introduire un tel appareil d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. Communiqué des Vice-présidents chargés des directions générales 2 et 3, en date du 25 février 1986, concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours des procédures orales devant l'OEB, JO OEB 1986, 63).

Les enregistrements sonores au cours d'une procédure orale ne doivent avoir lieu que dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple

a) s'il faut s'attendre à ce qu'un témoin soit entendu ;

b) si la procédure s'annonce complexe (par ex. en raison des faits ou du nombre de parties) ;

c) s'il faut s'attendre à des demandes de rectification du procès-verbal en raison de l'importance de l'affaire.

L'enregistrement devrait être conservé jusqu'à la fin de toute procédure susceptible d'être engagée. Il n'est pas fourni de copies de l'enregistrement aux parties.

Le procès-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition, ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui ont établi le procès-verbal. En outre, le procès-verbal comporte les indications mentionnées au point E-II, 10.3.

10.2 Langues à utiliser

Normalement, la langue à utiliser pour le procès-verbal de la procédure orale est celle de la procédure, conformément à l'article 14(3), c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle la demande a été déposée ou dans laquelle elle a été traduite. Les exceptions sont énoncées à la règle 4(6).

Les modifications apportées au texte de la description ou des revendications d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen doivent figurer au procès-verbal dans la langue de la procédure telle que définie à l'article 14(3).

Si l'exactitude du libellé est importante ou que les parties insistent sur ce point, les éléments ci-après doivent être consignés textuellement au procès-verbal dans la langue officielle utilisée au cours de la procédure orale ou, si la partie n'a pas utilisé une langue officielle, dans la langue officielle dans laquelle les interventions ont été traduites au cours de la procédure orale, conformément à la règle 4(6) :

a) les requêtes des parties,

b) les déclarations, pertinentes au plan juridique, des parties, de témoins, d'experts et de membres de la division, et

c) les formules des décisions.

En ce qui concerne les dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure, cf. E-IV, 6.

10.3 Contenu du procès-verbal

Règle 124(1)

Le procès-verbal retrace l'essentiel de la procédure orale et reproduit les déclarations pertinentes des parties ainsi que les arguments importants pour la décision, lorsqu'ils ne sont pas contenus dans les conclusions écrites des parties.

Par déclarations pertinentes, on entend, par exemple, les requêtes nouvelles ou modifiées ou le retrait de requêtes, la présentation, la modification ou le retrait de pièces de la demande de brevet telles que les revendications, la description et les dessins, ainsi que les déclarations de renonciation.

Sont considérées comme des éléments essentiels de la procédure orale les déclarations nouvelles de la ou des parties et du ou des membres de l'instance en ce qui concerne l'objet de la procédure.

Dans la procédure d'examen ou d'opposition, il s'agit principalement des déclarations nouvelles motivant la présence ou l'absence de nouveauté, d'activité inventive ou d'autres critères de brevetabilité.

Il convient de toujours éviter les formulations imprécises ou à caractère général. Il faut veiller à ce que les déclarations importantes pour la décision soient correctement consignées au procès-verbal. En cas de doute, il doit être fait lecture aux parties concernées du procès-verbal de ces déclarations avant qu'une décision ne soit rendue et prononcée. Si de nouveaux faits sont invoqués ou de nouvelles preuves produites lors de la procédure orale, il doit être précisé dans le procès-verbal qu'ils ont été examinés par la division conformément à l'article 114(1). Le procès-verbal doit également indiquer si la division, après avoir entendu les parties, en a ou non tenu compte par la suite conformément à l'article 114(2).

Les éléments suivants doivent, le cas échéant, être consignés au procès-verbal sous forme de résumé :

a) les arguments pertinents des parties,

b) l'essentiel du contenu des nouvelles requêtes éventuellement produites par les parties et

c) la présentation de l'affaire par un membre de la division.

Les requêtes finales des parties doivent être consignées au procès-verbal immédiatement avant la partie contenant la décision, ou le résultat de la procédure dans le cas où il n'est pas rendu de décision finale.

Le procès-verbal comporte également toute indication utile pour la procédure, par exemple la manière dont la procédure doit être poursuivie après la clôture de la procédure orale.

Si une décision a été prononcée, le procès-verbal l'indique et reproduit le texte du dispositif.

Dans la mesure où il n'est pas indispensable de reprendre le texte exact d'une déclaration ou d'une requête, seul le contenu essentiel en est inscrit au procès-verbal sous une forme condensée.

Le procès-verbal avec mention de la conclusion à laquelle a abouti la procédure est communiqué aux parties dès que possible.

10.4 Demande de rectification du procès-verbal

Si une partie à la procédure orale considère que le procès-verbal de cette procédure ne satisfait pas aux exigences de la règle 124, elle peut présenter une requête à cet effet, en proposant une rectification, le plus tôt possible après réception du procès-verbal en question.

La division d'examen/d'opposition a compétence pour statuer sur la requête (cf. T 1198/97, T 68/02 et T 231/99). En réponse à une demande de rectification, soit la division produit un procès-verbal corrigé, soit elle émet une notification indiquant que le procès-verbal contient déjà l'essentiel de la procédure orale et les déclarations pertinentes des parties, en précisant les motifs à l'appui de cette affirmation (cf. T 819/96). La notification de la division ne peut à elle seule faire l'objet d'un recours (cf. T 1198/97 et T 1063/02).

Il est laissé à l'appréciation du rédacteur du procès-verbal (et du président, qui l'authentifie) de décider ce qui est considéré comme essentiel et pertinent au sens de la règle 124(1) (cf. T 212/97). Il y a lieu de rectifier le procès-verbal lorsque celui-ci présente des irrégularités eu égard aux aspects mentionnés, par exemple s'il manque des moyens essentiels, ou des déclarations d'ordre procédural revêtant une importance similaire, ou si ces pièces sont reflétées de manière inexacte dans le procès-verbal (cf. T 231/99, T 642/97 et T 819/96).

11. Tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence

11.1 Demandes de visioconférence

11.1.1 Décisions concernant la suite à donner aux demandes de visioconférence

La tenue de procédures orales sous forme de visioconférence n'est autorisée que dans le cas d'une procédure ex parte devant une division d'examen. Elle est exclue pour les oppositions, les affaires au titre du chapitre II du PCT, et pour l'audition des témoins. Les demandes en ce sens doivent être présentées selon les modalités en vigueur pour les autres requêtes pendant une procédure en instance. Elles doivent préciser la connexion (RNIS ou IP) que le demandeur souhaite utiliser.

La division d'examen doit normalement faire droit aux demandes de procédure orale sous forme de visioconférence, sauf s'il existe des raisons particulières de les rejeter. Des motifs de rejet sont, par exemple, l'inadéquation de l'objet de la demande de brevet, le caractère très complexe de l'affaire, ou bien la nécessité d'examiner ou de traiter des échantillons ou des modèles. De plus, la demande de visioconférence peut être rejetée au motif que les salles de visioconférence ne sont pas disponibles à la date fixée pour la procédure orale.

Si la division d'examen décide de rejeter la demande de visioconférence, la partie qui a présenté cette demande doit en être informée par une notification indiquant les motifs du refus. Il n'est pas admissible de rejeter de façon purement systématique une demande de visioconférence, au motif par exemple que le système de visioconférence n'est pas techniquement fiable.

Toute demande visant à tenir un entretien ou une procédure orale sous forme de visioconférence doit être présentée le plus tôt possible, de préférence en même temps que la demande d'entretien ou de procédure orale. Dans le cas où la demande de visioconférence est présentée avant l'envoi de la citation à la procédure orale, il appartient à la division de statuer, comme indiqué plus haut. Si elle considère que l'objet de la demande de brevet est compatible avec une visioconférence, la division devrait essayer de tenir compte de cette demande lorsqu'elle recherche une date qui convienne. S'il ne peut être satisfait à la demande de visioconférence, la citation à la procédure orale en indiquera les motifs.

L'Office reçoit également des demandes provenant de déposants qui souhaitent utiliser les équipements de visioconférence de l'OEB pour organiser une procédure sur un autre site de l'OEB (par exemple lorsque le déposant est à Munich et que la procédure doit avoir lieu à La Haye). Les équipements de visioconférence de l'OEB étant destinés uniquement à un usage interne, il convient de rejeter ces demandes en se référant au point 3 de la note d'information publiée au JO OEB 2012, 354.

11.1.2 Situation juridique des procédures orales organisées sous forme de visioconférence

Les procédures orales organisées sous forme de visioconférence sont équivalentes à celles qui sont tenues de façon traditionnelle dans les locaux de l'OEB. Par conséquent, une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance (que ce soit par visioconférence ou sous une autre forme) peut être rejetée pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes (art. 116(1)). Le demandeur ne sera donc plus tenu de produire une déclaration de renonciation.

11.2 Préparation des visioconférences

11.2.1 Réservations de salles

Tous les sites disposent de salles équipées pour la visioconférence. L'agent des formalités sera chargé de procéder à la réservation, comme c'est le cas pour une procédure orale traditionnelle.

En ce qui concerne les procédures orales, les salles de visioconférence doivent en principe être réservées pour une durée minimum d'une demi-journée. Pour les entretiens, il conviendra d'indiquer l'heure du début de la visioconférence et l'heure à laquelle il est prévu de la terminer.

Il est important que l'agent des formalités communique au demandeur l'heure du début ainsi que le numéro d'appel de visioconférence, car c'est le demandeur qui, à l'heure convenue, compose le numéro pour établir la liaison de visioconférence (les

coûts de transmission étant à la charge du déposant ayant fait la demande de visioconférence).

Dans le cas des entretiens, l'heure à laquelle la réservation prend fin doit aussi être notifiée au demandeur.

11.2.2 Caméra pour documents

Chaque salle de visioconférence dispose d'une caméra pour documents qui permet de transférer une copie du document vers l'écran du demandeur. Aucune copie papier n'est produite par cet équipement. L'expérience ayant montré que les participants préfèrent avoir une trace écrite des documents, il est préférable d'envoyer les documents à chacun d'entre eux par télécopie ou par courrier électronique.

11.3 Production de pièces

11.3.1 Télécopies

Pendant la visioconférence, les participants peuvent produire des pièces au moyen de télécopies. L'examinateur ou la division d'examen peut de la même façon envoyer à son tour des documents à l'autre partie. Une copie au propre de ces moyens devra être envoyée à nouveau si la qualité du document empêche qu'il soit reproduit correctement.

Un télécopieur se trouve dans chaque salle de visioconférence.

11.3.2 Courrier électronique

Lorsqu'un entretien ou une procédure orale devant une division d'examen est organisé sous forme de visioconférence, les documents produits ultérieurement tels que visés à la règle 50 peuvent être déposés par courrier électronique (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 20 avril 2012, relative au dépôt de documents par courrier électronique lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence, JO OEB 2012, 348). Cela ne s'applique pas aux pouvoirs.

Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut être incluse dans la pièce jointe ou dans le texte du courrier électronique qui l'accompagne. La signature prend la forme d'une série de caractères ou d'une image en fac-similé. La série de caractères choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention d'authentifier le message électronique en question indique clairement le nom et la qualité de l'intervenant. Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

Les documents sont envoyés à l'adresse électronique indiquée lors de la visioconférence. Les documents de la demande qui sont modifiés doivent être déposés en tant que pièces jointes. Les pièces jointes contenant ces documents modifiés doivent être au format PDF

et respecter la norme de l'OMPI concernant le dépôt et le traitement sous forme électronique (annexe F). Lorsqu'une pièce jointe contenant ces documents modifiés n'est pas au format PDF ou ne respecte pas ladite norme de l'OMPI, qu'elle est illisible ou incomplète, la division d'examen ou l'examinateur en informe rapidement le demandeur lors de la visioconférence. S'il ne peut être remédié à ces irrégularités au cours de la visioconférence ou dans le délai fixé par la division d'examen, le document en question (ou la partie du document qui est illisible ou incomplète) est réputé(e) ne pas avoir été reçu(e).

Les autres pièces jointes peuvent être envoyées sous tout format susceptible d'être ouvert par la division d'examen ou (dans le cas d'un entretien) par l'examinateur, et d'être reproduit lisiblement, faute de quoi ces pièces seront réputées ne pas avoir été déposées.

Il n'est pas nécessaire de produire une confirmation sur papier pour les documents déposés par courrier électronique, à moins que le demandeur n'y soit invité par la division d'examen ou par l'examinateur lors de la visioconférence. En réponse à une telle invitation, la confirmation doit être produite dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne donne pas suite à l'invitation dans le délai imparti, les documents sont réputés ne pas avoir été reçus.

Tous les documents déposés par courrier électronique lors d'une visioconférence sont imprimés et joints en annexe au procès-verbal de l'entretien ou de la procédure orale, sauf dans les cas exceptionnels visés à la règle 144 et dans la Décision du Président de l'Office, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (cf. A-XI, 2.1 et Edition spéciale n°3, JO OEB 2007, J.3). Une note de confidentialité, telle qu'il en figure régulièrement dans les courriers électroniques, n'est pas considérée comme une requête visant à exclure les documents en question du dossier public. Il convient de garder à l'esprit que le dépôt par courrier électronique n'offre pas la même protection que le dépôt en ligne de l'OEB contre l'accès de tiers.

11.4 Problèmes techniques

La visioconférence commence dès que le demandeur compose le numéro. Si la visioconférence ne débute pas à l'heure prévue, la division d'examen doit contacter le mandataire ou son bureau par téléphone. Si le mandataire n'est pas joignable, ou si la liaison ne peut être établie pour des raisons techniques, il convient de mettre fin à la visioconférence et d'émettre une nouvelle citation à une procédure orale classique.

Si des problèmes techniques surviennent au point que la procédure orale sous forme de visioconférence ne puisse avoir lieu sans restriction et de façon équitable, en raison par exemple d'une interruption totale ou partielle de la communication, le droit d'être entendu pourrait être enfreint (art. 113(1)). En raison de ces

problèmes techniques, le demandeur pourrait être pris au dépourvu par les motifs figurant dans une décision défavorable, au sujet desquels il n'a pas pu prendre position. Dans ce cas, il est recommandé de mettre fin à la visioconférence et d'émettre une nouvelle citation à une procédure orale classique. Il convient de noter que l'OEB ne cherchera pas à rétablir la communication en cas de problèmes techniques, mais que le demandeur pourra être contacté par téléphone et invité à le faire.

Dans ce cas, il appartient à la division d'examen de décider si cette procédure se déroulera sous la forme d'une autre visioconférence ou d'une procédure orale classique.

11.5 Contrôle de l'identité du mandataire

Il est nécessaire de contrôler l'identité d'un mandataire lorsque celui-ci n'est pas personnellement connu d'au moins un membre de la division d'examen. Ce contrôle peut être effectué en invitant le mandataire à présenter sa carte d'identité à l'aide de la caméra pour documents, ou à en faxer une copie. Pour des raisons de protection des données, cette copie ne doit pas être versée au dossier.

11.6 Enregistrement de la visioconférence

L'enregistrement des procédures orales par les parties n'est pas autorisé (cf. Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3, en date du 25 février 1986, concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours de procédures orales devant l'OEB, JO OEB 1986, 63). En début de visioconférence, le président doit par conséquent rappeler au demandeur ou à son mandataire qu'il est interdit d'enregistrer la visioconférence (cf. également E-II, 10.1).

Chapitre III – Instruction et conservation de la preuve

1. Instruction par les instances de l'OEB

1.1 Généralités

Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues à la règle 117, interviendront principalement au cours de la procédure d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la procédure d'opposition. Ils s'appliquent toutefois également, par analogie, aux autres procédures, notamment à l'examen quant au fond.

Art. 117
Règle 117

1.2 Moyens de preuve

La ou les parties à une procédure en cours peuvent à tout moment produire des moyens de preuve à l'appui des faits invoqués (cf. E-II, 5, E-IX, 1.2, D-IV, 5.3 et 5.4 et D-VI, 3). Ces moyens devraient être produits le plus tôt possible. Lorsque de tels moyens de preuve auraient dû être produits à un stade antérieur, c'est à l'instance compétente de décider si l'introduction de ces nouveaux moyens de preuve est utile pour la procédure (cf. E-V, 2).

Art. 117(1)

D'une façon générale, les parties devraient produire des moyens de preuve à l'appui de tous les faits qu'elles ont allégués, afin de démontrer, par exemple, qu'une technique déterminée était généralement connue des milieux industriels ou qu'il existait un préjugé défavorable à une telle technique.

Toutefois, il convient en règle générale de présumer exacts les faits invoqués par une partie sans production de moyens de preuve, lorsque ces faits ne donnent lieu à aucun doute, ne sont pas contradictoires ou ne soulèvent pas d'objection. En pareil cas, il n'est donc pas nécessaire d'étayer les faits par des moyens de preuve.

Dans certains cas cependant, notamment dans la procédure d'opposition, les moyens invoqués par la ou les parties doivent être prouvés. C'est par exemple le cas lorsque l'état de la technique est invoqué sous la forme d'une description orale, d'une utilisation ou d'une brochure éditée par une entreprise et que l'on ne sait pas avec certitude si cet état de la technique a été rendu accessible au public ou à quel moment il l'a été.

L'article 117(1) contient une liste (non exhaustive) des mesures d'instruction pouvant être prises dans les procédures devant l'OEB :

– production de documents

– audition des parties

– audition de témoins

– déclarations écrites faites sous la foi du serment

– demandes de renseignements, par exemple auprès d'un éditeur pour connaître la date de parution d'un ouvrage

– expertise (cf. E-III, 1.8.1) et

– descente sur les lieux.

La mesure d'instruction la plus appropriée dépend dans chaque cas du type de faits à prouver et de la disponibilité de l'élément de preuve. Habituellement, lorsqu'il s'agit de prouver un usage antérieur dans une opposition, l'opposant produit des documents, propose que des témoins ou des parties soient entendus, ou produit des déclarations écrites faites sous la foi du serment. C'est à la division d'opposition qu'il appartient d'apprécier cet élément de preuve, et il n'existe pas de règle fixe sur la façon dont il convient d'apprécier chaque catégorie de preuve (en ce qui concerne l'appréciation des moyens de preuve, cf. E-III, 4).

Lorsqu'il n'y a aucun doute quant au contenu des documents produits (par ex. documents de brevet) et quant à la date à laquelle ils ont été rendus accessibles au public, et lorsque ces documents sont davantage pertinents par rapport au brevet litigieux que tous les autres moyens de preuve présentés, la division d'opposition peut, pour des raisons d'efficacité de la procédure, décider de ne pas poursuivre plus avant l'examen des autres moyens de preuve dans un premier temps.

Si l'audition d'un témoin est proposée, la division d'opposition peut décider d'entendre cette personne afin de vérifier les faits pour lesquels son témoignage est proposé, tels que par exemple l'utilisation antérieure du produit revendiqué dans une entreprise, ou l'existence d'une obligation de secret. L'acte d'opposition doit, pour être suffisamment motivé, énoncer clairement ces faits, dans la mesure où le rôle des témoins n'est pas d'exposer ces faits à la place de l'opposant, mais uniquement de les confirmer. Il en va de même en ce qui concerne l'audition des parties (cf. également E-III, 1.6).

Les "déclarations écrites faites sous la foi du serment" dont il est question à l'article 117(1)g) n'existent pas dans de nombreux systèmes juridiques nationaux. En lieu et place, c'est l'instrument juridique propre au droit national qui est utilisé (cf. T 558/95).

La question de savoir si une déclaration écrite est faite sous la foi du serment n'est qu'un critère parmi d'autres appliqués par la division d'opposition lorsqu'elle apprécie la valeur des preuves produites. Outre la pertinence de la déclaration eu égard à l'affaire en cause, les autres critères appliqués sont les liens existant entre l'auteur de la

déclaration et les parties à la procédure, son intérêt personnel, le contexte dans lequel la déclaration a été faite, etc. Une telle déclaration ne va pas au-delà de son contenu littéral, et la division d'opposition n'est pas autorisée à apprécier les facteurs connexes ou sous-jacents. Si l'autre partie conteste les faits allégués, la division d'opposition ne fonde généralement pas sa décision sur cette déclaration, mais elle peut, si la partie le propose, citer son auteur à comparaître comme témoin. L'audition du témoin qui s'ensuit permet à la division d'opposition et aux parties de questionner le témoin, et la division d'opposition peut alors établir les faits sur la base de ce témoignage. Si l'auteur de la déclaration n'est pas proposé comme témoin, la division d'opposition abandonne cette piste.

La descente sur les lieux permet de prendre directement connaissance de l'objet ou du procédé en question. Elle peut, par exemple, consister en une démonstration d'un produit ou d'un procédé sollicitée par le demandeur ou le titulaire du brevet pour faire la preuve du mode de fonctionnement de l'objet du brevet, quand ce mode de fonctionnement est contesté par la division d'examen ou la division d'opposition.

Normalement, les moyens de preuve se présentant sous forme de documents restent dans le dossier. Des pièces déposées comme preuves peuvent, dans une situation exceptionnelle et sur requête motivée, être restituées sans examen, par ex. si le dépôt des pièces constitue une violation d'un accord de confidentialité, si ces pièces consistent en des déclarations faites par un tiers, et si les autres parties concernées ont approuvé la requête tendant à la restitution de ces pièces (cf. T 760/89).

1.3 Mesures d'instruction

Art. 117(2)
Règle 118 à règle 120

Lorsque la mesure d'instruction consiste à entendre des témoins, des parties ou des experts, l'instance compétente pour procéder à cette mesure est, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, la division devant laquelle les mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure orale se déroulent normalement. Aux fins de l'instruction, la division d'examen ou d'opposition s'adjoint normalement un examinateur juriste. La division peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction. En règle générale, il s'agira du premier examinateur conformément à l'article 18(2) ou à l'article 19(2). Un membre de la division peut par exemple être chargé, en application de la règle 119(1), d'effectuer une descente sur les lieux afin d'assister à la démonstration d'un procédé ou d'inspecter un objet, en particulier dans une entreprise éloignée.

Un membre de la division peut également être chargé d'assister à une audition devant une autorité judiciaire compétente conformément à la règle 120(3), et de poser des questions aux témoins, aux parties et aux experts.

La langue à utiliser pour l'audition et le procès-verbal est régie par l'article 14(3) (langue de la procédure) et la règle 4 (dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale) ; cf. également E-II, 10.2 et E-IV.

1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction

Règle 117

Lorsque l'instance compétente de l'OEB estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, elle doit rendre à cet effet une décision (décision ordonnant une mesure d'instruction) qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie et que celle-ci ne les a pas nommés, elle est invitée, avant que soit prise la décision ordonnant la mesure d'instruction, ou dans la décision elle-même, à déclarer dans un délai déterminé les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre. Ce délai, qui doit être calculé conformément à la règle 132(2), ne sera pas inférieur à deux mois et pas supérieur à quatre mois, car la partie intéressée sait normalement d'avance quelle personne elle envisage de citer comme témoin ou expert.

Art. 119

La décision ordonnant la mesure d'instruction doit être signifiée aux parties. Elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins qu'elle ne prévoie la possibilité de former un recours indépendant. (cf. E-IX, 6).

1.5 Citation des parties, témoins et experts

Art. 119
Règle 118(1) et (2)

Les parties, témoins et experts appelés à être entendus doivent être invités à se présenter à la date prévue. La citation des parties, des témoins ou des experts, qui doit leur être signifiée, doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref. La citation doit contenir :

Règle 118(2)a)

i) un extrait de la décision ordonnant la mesure d'instruction, qui précise notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus ;

Règle 118(2)b)

ii) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. E-III, 1.10) ;

Règle 118(2)c)

iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'OEB, dans le délai qui lui a été imparti par celui-ci, s'il est disposé à comparaître devant l'OEB (cf. E-III, 3.2.2 iii) et iv)).

Même si la mesure d'instruction ordonnée n'est pas exécutée au cours de la procédure orale, toutes les parties à la procédure peuvent assister à l'instruction. Les parties qui ne sont pas citées pour être entendues doivent être informées de la mesure d'instruction dans le délai fixé à la règle 118(2) et se voir rappeler en même temps qu'elles peuvent y assister. *Règle 119(3)*

1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts

1.6.1 Généralités

Lorsque la division d'examen ou la division d'opposition procède à des auditions (cf. E-III, 1.3), et que l'affaire en question laisse présumer l'existence de points de droit particuliers, il est conseillé qu'elle s'adjoigne un examinateur juriste si tel n'est pas encore le cas (cf. D-II, 2.2).

L'audition de témoins a normalement lieu lors de la procédure orale.

Si l'audition de témoins a lieu dans le cadre d'une procédure orale, elle peut, comme la procédure orale, être publique ou non (art. 116(3) et (4)).

Les points E-II, 8.2, 8.3, 8.9 et 8.10 s'appliquent soit directement soit, lorsque l'audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure orale, par analogie.

L'audition d'un "expert" au sens de la règle 117 exige comme condition préalable que la décision ait été prise de procéder à cette mesure d'instruction (cf. E-III, 1.4). Ceci n'est pas la même chose que l'audition d'un exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors de la procédure orale, l'autorisation d'un tel exposé étant laissée à l'appréciation de la division (cf. G 4/95 et E-II, 8.5).

1.6.2 Témoins et experts non cités

Après avoir ouvert la procédure d'instruction, l'agent responsable de l'exécution de la mesure d'instruction, à savoir, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, le président de la division concernée ou le membre chargé de l'exécution de la mesure d'instruction, s'enquiert si des parties à la procédure demandent l'audition d'autres personnes présentes qui n'ont pas été citées. Si une partie à la procédure formule une telle requête, elle doit brièvement indiquer à quelle fin et pour quelle raison cette personne doit être entendue. L'instance décide ensuite si elle doit faire droit ou non à cette requête (pour ce qui est de l'admission des faits ou des moyens de preuve invoqués tardivement, cf. E-V, 2).

1.6.3 Information des personnes devant être entendues

Règle 119(2)

Les parties, témoins ou experts doivent être informés avant leur audition que l'OEB peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel ils résident de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

1.6.4 Audition individuelle des témoins

Normalement, chaque témoin doit être entendu individuellement, c'est-à-dire en l'absence des témoins qui seront éventuellement entendus après lui. Cette disposition ne s'applique pas pour les experts et les parties à la procédure. Les témoins dont les dépositions sont contradictoires peuvent être confrontés entre eux, c'est-à-dire entendus tour à tour, en présence de tous. Il en va de même pour les experts.

1.6.5 Questions concernant la personne

Au début de l'audition, la personne à entendre est priée de décliner ses nom, prénoms, âge, profession et domicile. Il y a lieu de demander en outre aux témoins et experts s'ils ont un lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties ou s'ils ont intérêt à voir l'une des parties l'emporter sur l'autre dans la procédure.

1.6.6 Questions concernant les faits

Après les questions concernant la personne viennent celles relatives aux faits. La personne à entendre est invitée à exposer méthodiquement tout ce qu'elle sait sur l'objet de son audition. Des questions supplémentaires seront posées au besoin pour préciser ou compléter la déposition de la personne entendue et déterminer sur quoi reposent ses informations. Ces questions peuvent être posées par le membre de l'instance concernée qui a été chargé de procéder à la mesure d'instruction, ou, le cas échéant, par le président ou tout autre membre de cette instance. En ce qui concerne le droit des autres membres de poser des questions, cf. E-II, 8.10. S'agissant de la formulation des questions, les considérations applicables sont les mêmes que pour les parties (cf. E-III, 1.6.7).

1.6.7 Droit des parties de poser des questions au cours des auditions

Règle 119(3)

Les parties à la procédure peuvent poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus y compris, par exemple dans la procédure d'opposition, aux témoins et experts des autres parties. L'agent responsable de l'exécution de la mesure d'instruction détermine le moment auquel les questions peuvent être posées.

C'est l'instance compétente, par exemple la division d'opposition, qui tranche en cas de doute de sa part ou de la part d'une des parties sur l'admissibilité d'une question. Les questions "orientées", c'est-à-dire les questions contenant déjà la réponse que l'on souhaite entendre du témoin, l'obligeant pratiquement à répondre simplement par "oui" ou par "non", doivent être évitées, car elles ne permettent pas

d'établir correctement le souvenir que le témoin a personnellement des faits. Les questions ne doivent pas non plus porter sur des faits qui n'exigent plus aucune discussion, n'ont aucun rapport avec l'objet pour lequel la mesure d'instruction a été ordonnée, et elles ne doivent pas non plus viser à établir des faits pour lesquels il n'existe aucune proposition de preuves. Lorsque la division a décidé de rejeter une question, sa décision est irrévocable. En ce qui concerne le droit des autres membres de la division de poser des questions, cf. E-II, 8.10.

1.7 Procès-verbal

L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A cet égard, les considérations figurant au point E-II, 10 s'appliquent, étant entendu que : *Règle 124(1)*

outre qu'il retrace l'essentiel de l'instruction, le procès-verbal reproduit, le plus complètement possible (presque in extenso pour les points essentiels), les dépositions des parties, témoins et experts.

Le procès-verbal est établi, en règle générale, par le membre de l'instance compétente qui exécute la mesure d'instruction. La méthode la plus efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone. Ce faisant, la personne procédant à l'audition résumera la déposition par tranche, en tenant compte des objections de la personne entendue. C'est sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le passage dicté ne correspond pas entièrement à sa déposition, la personne entendue devrait soulever immédiatement une objection. Cela devrait lui être précisé avant qu'elle commence à déposer. A la fin de sa déposition, il lui sera demandé d'approuver le procès-verbal enregistré qu'elle aura écouté au moment de la dictée. L'approbation de l'auteur de la déposition et les éventuelles objections qu'il a soulevées doivent être mentionnées dans le texte dicté. Le procès-verbal dicté est dactylographié et il en est fourni dès que possible une copie aux parties. Il n'est pas nécessaire de faire réentendre le procès-verbal ou de le faire approuver si le témoignage a été enregistré textuellement et directement à l'aide de moyens techniques. *Règle 124(2)*

En cas de descente sur les lieux, le procès-verbal doit contenir, outre les éléments essentiels de la procédure, le résultat de la descente sur les lieux.

En outre, le déroulement de la mesure d'instruction ainsi que de la procédure orale (cf. E-II, 10.1) peut être enregistré sur un appareil d'enregistrement du son.

1.8 Commission d'experts

1.8.1 Décision concernant la forme de l'avis

Si un avis d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis l'avis de l'expert qu'elle désigne. L'avis n'est utilisé sous sa seule *Règle 121(1)*

forme écrite que si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au contenu de l'avis, et si les parties sont d'accord. En règle générale, l'expert fournit un avis écrit qu'il présente oralement. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. E-III, 1.6).

Règle 121(3)

Une copie de l'avis doit être remise aux parties. Cette copie est établie par l'OEB.

1.8.2 Récusation de l'expert

Règle 121(4)

Les parties peuvent récuser un expert. Dès lors, avant de commissionner un expert, l'instance compétente devrait communiquer aux parties, dans une notification, le nom de l'expert auquel elle envisage de demander un avis ainsi que l'objet de cet avis. Cette notification fixe un délai pour la récusation éventuelle de l'expert. Si des parties récusent l'expert, l'instance compétente statue sur la récusation.

1.8.3 Mandat de l'expert

Règle 121(2)a)-d)

Le mandat de l'expert doit contenir une description précise de sa mission, le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis, la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 122(2) à (4) (en ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires, cf. E-III, 1.10).

1.9 Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction

Art. 104(1) et (2)
Règle 122(1) et (2)

Chacune des parties aux procédures devant l'OEB supporte normalement les frais qu'elle a exposés. Par dérogation, l'instance compétente dans la procédure d'opposition peut prescrire, pour des motifs d'équité (cf. D-IX, 1.4), une répartition différente des frais occasionnés aux parties par une procédure orale ou une mesure d'instruction (cf. D-IX, 1) et de ceux occasionnés à l'OEB du fait de la comparution de témoins et d'experts (cf. E-III, 1.10). L'instance compétente peut subordonner l'exécution de la mesure d'instruction au dépôt auprès de l'OEB, par la partie qui a demandé cette mesure d'instruction, d'une provision dont elle fixe le montant par référence à une estimation des frais. Cette disposition est appliquée chaque fois que sur requête d'une partie à la procédure de délivrance ou d'opposition, il y a lieu de procéder à l'audition d'un témoin ou de recourir à un expert, sauf si aucun frais n'est occasionné du fait que le témoin ou l'expert a renoncé explicitement à son droit d'indemnisation. Si la partie qui a demandé la mesure d'instruction ne dépose pas la provision requise, il n'est pas nécessaire de procéder à cette mesure d'instruction. Au cours de la procédure d'opposition, la partie qui a demandé la mesure d'instruction supporte les frais d'indemnisation des témoins ou des experts à moins que, pour des motifs d'équité, les frais ne soient répartis différemment, conformément à l'article 104(1) en liaison avec la règle 88. Toute différence entre la provision versée et les sommes dues par l'OEB en

vertu de la règle 122(4), deuxième phrase, est fixée d'office par l'OEB. Si la provision est excédentaire, le solde doit être remboursé. Les frais internes occasionnés à l'OEB par une procédure orale ou une mesure d'instruction, par exemple les frais de déplacement et de séjour exposés à cette occasion par ses agents, sont à la charge de l'OEB.

1.10 Droits des témoins et experts

1.10.1 Frais de déplacement et de séjour

Règle 122(2)

Les témoins et les experts qui ont été cités par l'OEB et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat par l'OEB de leurs frais de déplacement et de séjour (cf. E-III, 1.10.3). Il en va de même lorsque les témoins et les experts ne sont pas entendus, par exemple lorsqu'une publication antérieure permet d'apporter la preuve, peu avant l'exécution de la mesure d'instruction, d'un usage antérieur qui avait été invoqué et qu'il s'agissait de prouver. Une avance sur les frais de déplacement et de séjour peut être accordée aux témoins et experts. Les témoins et experts qui comparaissent devant l'OEB sans que celui-ci les ait cités ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour s'ils sont entendus en qualité de témoins ou d'experts.

1.10.2 Manque à gagner, honoraires

Règle 122(3)

Les témoins qui ont droit à un remboursement des frais de déplacement et de séjour ont en outre droit à une indemnité adéquate de la part de l'OEB pour manque à gagner, et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux (cf. E-III, 1.10.3). Ces indemnités ou honoraires doivent être payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts

Règle 122(4)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a précisé les modalités concernant les droits des témoins et experts qui sont traités aux points E-III, 1.10.1 et 1.10.2, cf. doc. CA/D 5/77 (Supplément au JO OEB 1/2010, 71). Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'OEB.

1.11 Modèles

1.11.1 Quand peut-on présenter des modèles ?

La CBE ne prévoit pas expressément la présentation de modèles, mais cela n'exclut pas pour autant qu'une partie à la procédure puisse présenter des modèles de sa propre initiative. Etant donné que les modèles ne font partie ni de la demande de brevet ni du brevet, ils ne peuvent être utilisés pour exposer l'invention revendiquée (art. 83).

Dans la procédure devant l'OEB, les modèles n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils sont censés contribuer à prouver la brevetabilité

d'une invention, notamment lorsqu'il s'agit de démontrer qu'un dispositif donné fonctionne effectivement ou que des avantages particuliers sont liés à son fonctionnement. Les modèles peuvent être également présentés, par exemple au cours d'une procédure d'opposition, pour illustrer l'état de la technique, en particulier une utilisation antérieure publique telle que visée à l'article 54(2). Les modèles constituent dès lors une preuve, équivalant à une descente sur les lieux au sens de l'article 117(1)f).

1.11.2 Le modèle doit-il être pris en considération ?

C'est à la division qu'il incombe de décider s'il y a lieu de procéder ou non à une mesure d'instruction consistant en une descente sur les lieux (règle 117, première phrase), c'est-à-dire s'il faut tenir compte du modèle.

Même lorsque la division confère à un modèle qui lui a été remis la qualité d'une preuve équivalant à une descente sur les lieux, l'Office n'est pas tenu pour autant de conserver cet objet. La partie intéressée devra, dans son propre intérêt, tenir le modèle disponible, même après son inspection, pour la suite de la procédure.

1.11.3 Conservation des modèles

Si la partie ne souhaite pas elle-même conserver le modèle, sa conservation par l'OEB est une question d'opportunité. La décision en la matière incombe à la division. Les modèles dont l'entreposage à l'OEB exigerait des mesures de prudence ou de protection particulière doivent toutefois être retournés immédiatement. Au demeurant, tout modèle qui a été accepté comme moyen de preuve ne sera conservé par l'OEB que s'il doit influer de façon déterminante sur une décision.

1.11.4 Traitement des modèles

Les modèles doivent être, dès leur dépôt, transmis au premier examinateur aux fins d'une décision portant sur la conservation du modèle. Les modèles ayant un intérêt pour la procédure de délivrance peuvent en avoir également pour la procédure d'opposition. Ils doivent donc être conservés jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'opposition par une décision définitive.

Il incombe à l'agent des formalités d'exécuter la décision de garder ou de renvoyer le modèle. Si la décision est de garder le modèle, l'agent des formalités l'indique sur l'étiquette. Si la décision est de le renvoyer, l'agent des formalités en informe la personne qui a présenté le modèle et inscrit la date de réexpédition sur l'étiquette.

1.12 Traitement des enregistrements vidéo

Une partie à la procédure peut demander qu'un enregistrement vidéo soit montré lors de la procédure orale. Il convient de joindre à une telle requête l'enregistrement lui-même en précisant le type d'équipement nécessaire.

Si des enregistrements vidéo sont déposés, la division détermine s'il est utile de les visionner aux fins de la procédure. Les supports de données vidéo doivent toujours être conservés lorsque la division les a inspectés.

2. Conservation de la preuve

2.1 Conditions

L'OEB peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. Ceci peut notamment être le cas si un témoin important est sur le point d'émigrer dans un pays lointain ou si l'on a fait valoir qu'un produit facilement périssable, par exemple une denrée alimentaire, est à la disposition du public. *Règle 123(1)*

2.2 Requête en conservation d'une preuve

La requête en conservation d'une preuve doit contenir : *Règle 123(2)*

i) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 41(2)c) ; *Règle 123(2)a)*

ii) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ; *Règle 123(2)b)*

iii) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ; *Règle 123(2)c)*

iv) l'indication de la mesure d'instruction ; *Règle 123(2)d)*

v) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible. *Règle 123(2)e)*

La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve. *Règle 123(3)*

2.3 Compétence

La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'OEB qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. *Règle 123(4)*

Seront donc généralement compétentes pour prendre la décision et toute mesure d'instruction :

i) entre la date de dépôt de la demande et le moment où la décision relative à la délivrance du brevet est prise, la division d'examen ;

ii) entre ce moment et l'expiration du délai d'opposition ou pendant une procédure d'opposition, la division d'opposition et

iii) entre la date à laquelle la division d'opposition rend une décision finale et celle à laquelle cette décision passe en force de chose jugée ou pendant une procédure de recours, la chambre de recours.

2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction

Règle 123(1)
Règle 117

L'instance compétente statue sans délai sur la requête. Si elle donne suite à la requête, elle doit prendre aussitôt une décision sur la mesure d'instruction.

Règle 123(4)

Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'OEB sont applicables.

Règle 123(1)
Règle 118(2)
Règle 119(3)

La date de la mesure d'instruction doit par conséquent être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet et aux autres parties en temps utile pour leur permettre de participer à l'instruction. Ils peuvent poser toutes questions pertinentes.

3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants

3.1 Coopération judiciaire

Art. 131(2)

Sur commissions rogatoires émanant de l'OEB, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent, pour l'OEB et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction.

3.2 Mesures d'instruction

3.2.1 Déposition sous la foi du serment

Règle 120(3)

Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée à procéder à une mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

3.2.2 Dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Règle 120(3)

Au besoin, l'instance compétente demande à l'autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du serment

i) lorsque la déposition devant cette instance entraînerait des frais de déplacement excessifs ou lorsque la déposition devant l'autorité judiciaire compétente paraît souhaitable pour d'autres raisons,

ii) lorsque l'instance compétente estime souhaitable d'entendre à nouveau, sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, une partie, un témoin ou un expert entendu par elle (cf. E-III, 3.2.1), *Règle 120(2)*

iii) lorsqu'aucune suite n'a été donnée à la citation, à l'expiration du délai imparti par l'instance compétente (cf. E-III, 1.5 iii)), *Règle 120(1)*

iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance a demandé, conformément au point E-III, 1.5 iii), l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Si une partie, un témoin ou un expert refuse tout simplement d'être entendu par la division compétente, il convient de l'avertir que l'autorité judiciaire nationale peut appliquer les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus dans la législation nationale pour l'obliger à comparaître et à faire une déposition. *Règle 120(1)* *Règle 150(3)*

3.3 Commissions rogatoires

L'OEB doit rédiger les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité compétente ou joindre à ces commissions une traduction dans la langue de cette autorité. *Règle 150(2)*

Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé. *Règle 150(1)*

3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

L'OEB doit être informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction et il doit en informer les parties, témoins et experts intéressés. *Règle 150(5)*

A la demande de l'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité. Les lois de l'Etat contractant intéressé s'appliquent pour déterminer si les parties peuvent poser des questions. *Règle 120(3)* *Règle 150(6)*

3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction

L'exécution de commissions rogatoires ne donne pas lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation européenne des brevets le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de la participation de membres de l'instance compétente. *Règle 150(7)*

3.6 Preuves réunies par une personne désignée

Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le *Règle 150(8)*

consentement de l'instance compétente, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de cette instance, l'autorité compétente doit indiquer le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'instance compétente implique pour l'Organisation européenne des brevets l'obligation de rembourser ces frais ; si elle n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.

4. Appréciation des moyens de preuve

4.1 Généralités

L'instance compétente doit examiner si les conclusions que les parties ont tirées des moyens de preuve et des faits sont correctes et elle doit motiver dans sa décision les conclusions qu'elle tire elle-même librement, compte tenu du résultat global de la procédure.

L'état de la technique à prendre en considération aux fins de l'article 54 est précisé aux points G-IV, 1 à 5 et 7, et G-V.

Les faits et les moyens de preuve présentés tardivement par les parties ne sont pris en considération que dans les limites fixées au point E-V, 2.

4.2 Types de preuves

Lors de l'appréciation des moyens présentés, il convient de faire la distinction entre faits, moyens de preuve et arguments.

Exemple :

L'opposant affirme que le préambule de la revendication 1 figure dans le document A et la partie caractérisante dans le document B (faits). Pour corroborer ses dires, il présente lesdits documents (moyens de preuve). Il fait ensuite valoir que le procédé revendiqué n'implique aucune activité inventive, car l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, serait certainement arrivé à l'objet de la revendication 1 en combinant les documents (argument).

Les moyens de preuve admissibles dans les procédures devant l'OEB ne sont pas limités à ceux mentionnés à l'article 117(1) ; par instruction au sens de l'article 117, il faut entendre la présentation ou la réunion de preuves quelles qu'elles soient, notamment le dépôt de documents.

De simples arguments ne constituent pas des preuves (cf. T 642/92).

4.3 Examen des moyens de preuve

Lorsque des moyens de preuve sont présentés, il convient tout d'abord de déterminer le fait allégué, puis de voir si celui-ci est pertinent pour la décision à prendre. Si ce n'est pas le cas, le fait invoqué n'est plus pris en considération et il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les moyens de preuve. Dans le cas où le fait

allégué est pertinent, on déterminera si le fait est prouvé ou non par les moyens de preuve avancés.

Lors de l'examen des preuves, la CBE ne contenant aucune disposition sur la manière d'évaluer le résultat de l'instruction, il convient de suivre le principe de la libre appréciation des moyens de preuve, en vertu duquel le contenu et la signification d'un moyen de preuve doivent être évalués aux fins de la procédure en tenant chaque fois compte des circonstances spéciales (par ex. date, lieu, type de preuve, position du témoin dans l'entreprise etc.).

Il découle également du principe de la libre appréciation des moyens de preuve que les instances de l'OEB sont compétentes pour évaluer de n'importe quelle manière appropriée les moyens de preuve avancés par les parties, ou pour les considérer comme secondaires ou non pertinents. En particulier, il y a lieu de déterminer au cas par cas quand tel ou tel moyen de preuve est suffisant.

Lorsqu'il s'agit de décider si des faits allégués peuvent être acceptés, la division pourra avoir recours au critère de "l'appréciation des probabilités", c'est-à-dire qu'elle fondera sa conviction sur le fait qu'un ensemble de faits est davantage susceptible d'être vrai qu'un autre. Par ailleurs, plus la question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes (cf. T 750/94). Par exemple, si une décision peut avoir pour conséquence la révocation du brevet dans une affaire portant sur un usage antérieur invoqué, les preuves disponibles doivent être examinées de manière très critique et stricte. En particulier, dans le cas d'un usage antérieur allégué pour lequel le titulaire du brevet ne disposerait, dans le meilleur des cas, que de preuves très minces pour établir qu'il n'y a pas eu d'usage antérieur, la division doit se ranger à des critères plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (cf. T 97/94).

Lorsque les parties se contredisent mutuellement, il incombe à la division de décider quelles sont les preuves les plus convaincantes. S'il n'est pas possible de déterminer qui a raison sur la base des preuves produites, on décidera selon le principe de la charge de la preuve, c'est-à-dire contre la partie sur qui reposait la charge de la preuve, mais qui n'a pas pu convaincre.

4.4 Demande de preuves

Lorsque la division fait remarquer que des arguments sont inacceptables au motif que certains faits ne sont pas prouvés, elle doit le faire en toute neutralité et objectivité.

Elle ne peut notamment :

a) exiger qu'une preuve donnée soit fournie (cf. T 474/04) ;

b) dicter le contenu d'une preuve, par ex. le texte d'une déclaration écrite faite sous serment (cf. T 804/92).

L'instruction dans les formes prévues à l'article 117 ressortit à l'appréciation de l'instance compétente et n'est ordonnée par celle-ci que si elle le juge nécessaire. L'instruction est nécessaire lorsqu'il y a lieu de prouver des faits importants pour la décision à prendre.

4.5 Appréciation de la déposition d'un témoin

Lorsqu'un témoin a été entendu, il y a lieu d'offrir à la ou aux parties la possibilité de présenter leurs observations, soit dans le cadre d'une procédure orale succédant à l'exécution de la mesure d'instruction, soit, exceptionnellement, par écrit, après communication du procès-verbal relatif à cette mesure d'instruction. Le choix de la forme appartient à l'instance compétente, mais les parties peuvent présenter des requêtes à ce sujet.

C'est ensuite seulement que l'instance compétente apprécie les moyens de preuve. Elle indique, dans sa décision, les raisons qui l'ont amenée à juger digne de foi la déposition décisive d'un témoin qui a été mise en doute par l'une des parties ou à ne pas juger digne de foi la déposition écrite ou orale d'un témoin dont elle n'a pas tenu compte dans sa décision.

Lors de l'appréciation de la déposition écrite ou orale d'un témoin, il y a lieu de considérer en particulier les points suivants :

i) il s'agit de savoir ce que le témoin est en mesure de déclarer sur les faits litigieux en se fondant sur ce qu'il sait lui-même ou sur son propre point de vue et s'il a acquis une expérience pratique dans le domaine concerné. Des dépositions fondées sur des éléments appris par ouï-dire sont en elles-mêmes généralement sans valeur. Il importe aussi de savoir si le témoin a participé personnellement à l'événement ou s'il n'en a eu connaissance qu'en tant que témoin oculaire ou auriculaire ;

ii) si un laps de temps assez long (plusieurs années) s'est écoulé entre les faits et la déposition, il y a lieu de tenir compte du fait que la plupart des gens n'ont qu'une mémoire limitée lorsqu'il n'existe pas de documents pour étayer cette déposition ;

iii) si des dépositions sont en apparence contradictoires, il conviendra d'en comparer très exactement les termes. Il arrive que l'on puisse ainsi dissiper des contradictions apparentes dans des dépositions. Si, par exemple, l'on examine attentivement des dépositions en apparence contradictoires en vue de déterminer si une substance X était couramment

utilisée pour un certain but, il se peut que l'on parvienne à la conclusion qu'il n'y a en fait aucune contradiction puisque l'un des témoins a déclaré clairement que la substance X n'était pas utilisée pour ce but précis et que l'autre témoin a uniquement voulu indiquer que des substances analogues à la substance X ou appartenant à une catégorie à laquelle appartient également la substance X étaient couramment utilisées pour ce but particulier, sans vouloir se prononcer pour autant sur la substance X ;

iv) un employé d'une partie à la procédure peut être entendu comme témoin (cf. T 482/89). La présomption de partialité à l'encontre d'un témoin n'est pas une question d'admissibilité des preuves, mais une question d'appréciation des moyens de preuve (cf. T 443/93).

4.6 Appréciation de la déposition des parties

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit être apprécié en fonction des intérêts particuliers des parties. De ce fait, la déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont assisté à l'audition des témoins et connaissent le point de vue de l'instance compétente. Pour le reste, le point E-III, 4.5 (appréciation de la déposition d'un témoin) est applicable par analogie.

4.7 Appréciation d'un rapport d'expert

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le rapport d'expert sont probants. Nonobstant le principe de la libre appréciation des preuves, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans disposer elle-même des connaissances techniques suffisantes ou des connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant désigné conformément à la règle 121 ou un expert mandaté par une des parties à la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.

4.8 Appréciation d'une descente sur les lieux

Pour les démonstrations, il y a lieu de fixer au préalable un plan précis de l'expérience, ainsi que les conditions précises de celle-ci. Lors de la démonstration proprement dite, on veillera à ce que les conditions dans lesquelles on opère ou les caractéristiques déterminantes de l'invention soient respectées. Si, au cours de l'expérience, l'invention doit être comparée à un objet compris dans l'état de la technique, on veillera à ce que, dans les deux cas, l'expérience se déroule dans des conditions aussi proches ou comparables que possible.

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

1. Utilisation d'une des langues officielles

Règle 4(1) et (5)

Toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de l'OEB, à condition soit d'en aviser l'OEB un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Dans le premier cas, il appartient à l'OEB d'assurer l'interprétation à ses frais.

Une partie doit choisir sans équivoque la langue officielle qu'elle souhaite utiliser. Elle peut ensuite s'exprimer et écouter dans cette langue, sous réserve des conditions définies à la règle 4. Une partie n'a toutefois pas le droit de parler dans une langue et d'écouter dans une langue différente (cf. T 774/05).

La langue de la procédure définie à l'article 14(3) ne peut être changée, c'est-à-dire que les modifications apportées à la demande de brevet européen ou au brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure (règle 3(2)).

La division doit éviter autant que possible de recourir à des interprètes. Cette question ne se pose normalement que pour la procédure d'opposition. Les parties sont invitées à se mettre d'accord, chaque fois que possible, sur une façon de conduire la procédure orale qui évite de recourir à des interprètes. C'est pourquoi il leur est envoyé, en même temps que la citation, des informations à ce sujet.

Le cas échéant, il peut être convenu qu'il suffit de traduire à partir d'une seule langue officielle dans une autre, et non l'inverse (traduction dans un seul sens). Si une observation formulée dans une langue a manifestement été mal comprise, la division d'opposition doit se montrer disposée à la clarifier dans une autre langue. Toutefois, les membres de la division d'opposition ne doivent en aucun cas faire officiellement fonction d'interprètes.

2. Langue de l'un des Etats contractants ou autre langue

Règle 4(1) et (4)

Toute partie peut également utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants, autre que l'anglais, le français ou l'allemand, à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toutefois, sous réserve de l'accord des parties et de l'OEB, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale, sans interprétation ni avis préalable.

3. Dérogations aux points 1 et 2

Règle 4(1)

Des dérogations aux dispositions de la règle 4(1) peuvent être accordées par l'OEB. Une telle autorisation ne doit évidemment être accordée que compte tenu des circonstances particulières à chaque cas. On peut, par exemple, envisager qu'une partie ne soit pas en mesure d'aviser l'OEB un mois à l'avance, sans pour autant être en faute et que, bien qu'elle ait pris des dispositions pour avoir un interprète, ce dernier ne puisse pas participer à la procédure (par exemple pour cause de maladie). Si, étant donné les circonstances, l'OEB n'est pas à même d'assurer l'interprétation, il devrait reporter la procédure orale, si elle a lieu au stade de l'examen. Toutefois, dans la procédure d'opposition, il convient de poursuivre la procédure orale si les parties sont d'accord et si les agents de l'OEB chargés de la procédure peuvent surmonter les difficultés dues à la langue. Dans d'autres cas, l'OEB devrait reporter la procédure orale, et les frais exposés par la partie non responsable par suite de ce report devraient être répartis conformément à l'article 104.

4. Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction

Règle 4(3)

Lorsqu'il est procédé à une mesure d'instruction, la partie, les témoins ou les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'allemand, de l'anglais ou du français ou de toute autre langue officielle des Etats contractants sont autorisés à utiliser une autre langue. L'OEB est chargé d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure, à supposer que cela soit nécessaire, si la mesure d'instruction a lieu sur requête de l'Office lui-même. Cependant, si la mesure d'instruction a lieu sur requête d'une partie à la procédure, une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français ne peut être utilisée que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure ou, sous réserve de l'autorisation de l'Office, en allemand, en anglais ou en français. Cette autorisation ne devrait être accordée au cours de la procédure d'opposition que si les autres parties sont d'accord.

5. Langue utilisée par les agents de l'OEB

Règle 4(2)

Au cours de la procédure orale, les agents de l'OEB peuvent utiliser l'allemand, l'anglais ou le français. Si, avant le début de la procédure orale, un agent de l'OEB constate qu'il devra peut-être utiliser une langue autre que la langue de la procédure, il devra s'assurer que les parties intéressées ont été informées de son intention. Toutefois, les agents de l'OEB ne devraient pas utiliser sans raison valable une langue autre que celle de la procédure et, à moins que les parties concernées ne possèdent une maîtrise suffisante de la langue utilisée et qu'elles ne soulèvent pas d'objection, l'OEB devrait assurer à ses frais l'interprétation dans la langue de la procédure.

6. Langue utilisée dans le procès-verbal

Lorsque la langue officielle effectivement utilisée au cours d'une procédure orale n'est pas la langue de la procédure telle que définie à l'article 14(3), le procès-verbal peut être établi dans la langue employée au cours de la procédure orale si la division d'examen ou la

division d'opposition le juge approprié et sous réserve de l'accord exprès de toutes les parties concernées.

Avant que les parties ne donnent leur accord, il convient d'attirer leur attention sur le fait que l'OEB ne fournit pas de traduction du procès-verbal dans la langue de la procédure telle que définie à l'article 14(3). Le procès-verbal doit faire mention de cette condition ainsi que de l'accord donné par la ou les parties.

Les interventions faites en allemand, en anglais ou en français sont consignées au procès-verbal de la procédure dans la langue utilisée.

Les interventions faites dans une autre langue doivent être consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées au texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen au cours de la procédure orale doivent être consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Si la procédure est conduite dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français et que l'interprétation n'est pas assurée, les interventions devraient être consignées au procès-verbal dans la langue utilisée et l'OEB doit consigner ultérieurement au procès-verbal une traduction dans la langue de la procédure.

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

1. Examen d'office

1.1 Généralités

Au cours de la procédure, l'OEB procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Ce principe de l'examen d'office doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Par conséquent, s'il apparaît, après qu'une procédure a été engagée, par exemple lorsqu'une requête en examen valable a été présentée ou qu'une opposition recevable a été formée (même si elle est ultérieurement retirée), qu'il y a des raisons de penser que d'autres faits ou preuves que ceux dont il a été tenu compte dans la procédure, résultant par exemple de connaissances particulières ou d'observations présentées par des tiers, s'opposent totalement ou partiellement à la délivrance ou au maintien d'un brevet, il doit en être tenu compte lors de l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1). En ce qui concerne la portée de l'examen quant au fond des faits et des preuves dans la procédure d'opposition, cf. D-V, 2. *Art. 114(1)*

1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits

L'obligation de procéder à l'examen d'office des faits est toutefois assortie de limites dans l'intérêt de l'économie de la procédure. Ainsi, dans une procédure d'opposition, il n'est pas nécessaire de vérifier, par exemple, si l'usage antérieur public qui a été allégué a bien eu lieu, lorsque la personne qui a fait opposition et dont cette allégation émane n'est plus partie à la procédure et que la preuve de cet usage serait difficile à obtenir à un coût raisonnable.

Dans une procédure d'opposition, l'objet d'un brevet européen ne doit pas être examiné quant à son unité (cf. G 1/91 et D-V, 2.2).

2. Moyens invoqués tardivement

(S'agissant du cas où les parties invoquent des moyens tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 116(1), cf. en premier lieu E-II, 8.6).

L'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, par exemple des publications. *Art. 114(2)*

Cela s'applique également aux motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués dans les délais, ainsi qu'aux faits invoqués et aux preuves produites à leur appui (cf. D-V, 2.2). Il convient de noter à cet égard

que selon les décisions G 1/95 et G 7/95, l'article 100a) n'a pas trait à un seul motif d'opposition, mais à un ensemble de motifs d'opposition bien distincts, pouvant chacun servir de fondement juridique à une objection au maintien du brevet. Cela s'applique non seulement à des objections bien distinctes, comme le fait que l'objet revendiqué n'est pas brevetable (art. 52(2)) et qu'il n'est pas susceptible d'application industrielle (art. 57), mais aussi à une objection d'absence de nouveauté et à une objection d'absence d'activité inventive.

Il doit être tenu compte des nouveaux arguments fondés sur des faits, preuves et motifs constituant le cadre juridique et factuel de l'opposition.

Lorsqu'il s'agit de décider s'il faut admettre les faits, preuves ou motifs d'opposition invoqués tardivement, il convient de considérer leur pertinence pour la décision, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard. Si l'examen des motifs d'opposition invoqués tardivement, des faits présentés tardivement ou des preuves produites tardivement fait apparaître sans investigations supplémentaires (c.à.d. **de prime abord**), que lesdits motifs, faits ou preuves sont pertinents en ce sens qu'ils modifieraient la base de la décision qu'il était envisagé de rendre, il incombe à l'instance compétente de les prendre en considération, quels que soient le stade atteint par la procédure ou les motifs du retard, auquel cas le principe selon lequel l'OEB procède à l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1) prévaut sur la possibilité qui lui est donnée par l'article 114(2) de ne pas tenir compte de faits ou de preuves (cf. T 156/84). Il convient de tenir compte cependant des limites de l'obligation de procéder à un nouvel examen des faits telles qu'exposées au point E-V, 1.2. Sinon, l'instance compétente signale dans la décision à la partie concernée, en tenant dûment compte de l'article 113(1) (cf. T 281/00), que les faits, preuves et/ou motifs d'opposition n'ont pas été invoqués en temps utile et que, n'étant pas pertinents, ils ne sont pas pris en considération, conformément à l'article 114(2). En ce qui concerne la répartition des frais résultant de ce que les faits n'ont pas été invoqués et les preuves produites en temps utile, cf. D-IX, 1.4.

Les moyens invoqués par les parties peuvent être pris en considération au plus tard jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (cf. G 12/91).

Ce qui précède s'applique à la procédure écrite. Dans la procédure orale, il ne peut être tenu compte de ces moyens que jusqu'au prononcé de la décision (cf. E-II, 9).

2.1 Exemples généraux dans le cadre d'une procédure d'opposition

L'évaluation de requêtes présentées tardivement au cours de la procédure d'opposition est régie par la décision G 9/91 et l'avis

G 10/91 de la Grande Chambre de recours, selon lesquels l'instruction de l'opposition doit en principe être limitée au contenu de l'acte d'opposition et aux motifs invoqués pendant le délai d'opposition. Conformément à l'article 114(1), la division d'opposition peut dépasser ce cadre si le maintien du brevet est de prime abord compromis. Les principes formulés par la Grande Chambre de recours en matière de nouveaux motifs valent également pour les faits et preuves produits tardivement (cf. T 1002/92). Il y a donc lieu de ne les admettre dans la procédure que s'ils sont de prime abord pertinents, à savoir s'ils modifieraient la décision envisagée (cf. E-V, 2).

Si le titulaire d'un brevet répond à un acte d'opposition en modifiant son brevet, sa demande de modification ne peut être considérée comme déposée tardivement et doit être admise dans la procédure (règle 79(1)).

Par conséquent, si le brevet est limité par son titulaire à l'objet d'une revendication dépendante acceptée, et que l'opposant, en réaction à cette modification, présente de nouveaux faits et preuves, ceux-ci doivent en règle générale être traités comme ayant été déposés tardivement et n'être admis au titre de l'article 114(1) que s'ils sont de prime abord pertinents, car l'opposant aurait dû être préparé à ce type de modifications et transmettre les éléments nécessaires pendant le délai d'opposition de neuf mois.

Si les nouveaux faits et moyens ne sont pas de prime abord pertinents, il convient de ne pas en tenir compte, en application de l'article 114(2). Il pourrait être fait exception à cette règle lorsque le fascicule du brevet tel que délivré contenait un grand nombre de revendications dépendantes, et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'opposant qu'il les ait toutes traitées dans l'acte d'opposition.

Toutefois, si le titulaire d'un brevet apporte à un stade précoce de la procédure des modifications que l'opposant ne pouvait prévoir, par exemple en utilisant des caractéristiques exposées dans la description, l'opposant devrait avoir la possibilité de produire de nouveaux faits et preuves, voire de soumettre éventuellement un nouveau motif d'opposition et de nouveaux documents. Il y aurait lieu d'admettre ces moyens dans la procédure, les faits de la cause ayant changé. A un stade tardif de la procédure, ces modifications non prévisibles seraient régies par le critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1).

2.2 Exemples concernant les procédures orales dans le cadre d'une procédure d'opposition

Si une procédure orale est organisée, la division d'opposition envoie une citation accompagnée d'une annexe signalant les points à examiner (règle 116(1)) et contenant normalement l'avis provisoire et

non contraignant de la division (cf. D-VI, 3.2). Les situations suivantes peuvent se présenter :

a) La division ne doit accepter de nouveaux faits et preuves que s'ils sont de prime abord pertinents. De plus, si en raison de leur pertinence, de nouveaux faits et preuves sont autorisés conformément à l'article 114(1), il conviendra en tout état de cause d'admettre une demande présentée par le titulaire du brevet à l'effet d'apporter les modifications correspondantes, même si cette demande est présentée après la date limite, les faits de la cause ayant changé.

Il convient cependant de noter que, si la division conclut dans cet avis provisoire et non contraignant que les faits et preuves présentés jusque-là par l'opposant ne font pas obstacle au maintien du brevet, cela en soi ne donne pas pour autant le droit à l'opposant de faire admettre de nouveaux faits et preuves dans la procédure, même s'ils sont soumis avant la date limite fixée conformément à la règle 116(1).

Si, contrairement à l'avis provisoire formulé dans l'annexe à la citation, la division d'opposition conclut, au cours de la procédure orale, que le brevet devrait être révoqué, il y a lieu d'admettre dans la procédure une demande du titulaire visant à apporter des changements (supplémentaires) (cf. E-II, 8.6).

b) Si la division d'opposition indique dans l'annexe à la citation que le brevet sera vraisemblablement révoqué, il convient d'admettre les demandes de modification déposées avant la date limite fixée conformément à la règle 116. Si ces demandes portent sur un objet qui n'est pas couvert par les revendications du brevet délivré, les faits de la cause ont changé. Il y a donc lieu d'accepter les nouveaux faits et preuves soumis par l'opposant en réponse aux demandes précitées, même s'ils sont reçus après la date limite fixée conformément à la règle 116.

Cependant, si les modifications demandées par le titulaire du brevet concernent uniquement les revendications du brevet délivré et qu'elles sont en nombre raisonnable, les nouveaux faits et preuves invoqués par l'opposant doivent être considérés comme ayant été déposés tardivement, même s'ils ont été présentés avant la date limite. Cela signifie qu'ils ne doivent être admis que s'ils sont de prime abord pertinents. Des faits et preuves pertinents qui sont produits tardivement, par exemple des moyens qui ne sont invoqués, le cas échéant, qu'au stade de la procédure orale, peuvent donner lieu à une décision de répartition des frais (cf. D-IX, 1.2) si le titulaire du brevet en fait la demande.

c) Si, dans l'annexe à la citation, la division d'opposition indique que le brevet sera vraisemblablement révoqué, et que le titulaire du brevet répond en présentant des modifications après la date limite fixée conformément à la règle 116(1), le cas échéant au stade de la procédure orale, la division peut en principe considérer une telle requête comme ayant été produite tardivement, et appliquer le critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1) pour décider si elle l'accepte dans la procédure. En tout état de cause, la division doit envisager de faire droit à une requête qui porte sur l'objet des revendications dépendantes du brevet délivré.

Il se peut qu'une requête en instance qui aura été soumise afin de lever les motifs d'opposition ne se révèle non admissible en vertu de la CBE qu'au stade de la procédure orale. L'opposant doit toujours s'attendre à devoir discuter d'éléments fondés sur des revendications dépendantes du brevet délivré si leur nombre est raisonnable.

Cependant, si des requêtes déposées tardivement s'appuient sur un objet qui n'était pas couvert précédemment par les revendications, elles ne seront normalement pas admises, notamment dans un souci d'efficacité de la procédure. L'admission de telles requêtes pourrait entraîner un report de la procédure orale et aboutir à une décision concernant la répartition des frais.

3. Observations formulées par des tiers

Art. 115
Règle 114(1)

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'article 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Si ces observations concernent le plus souvent une absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, elles peuvent aussi porter sur la clarté (art. 84), la suffisance de l'exposé (art. 83), la brevetabilité (art. 52(2) et (3), 53 ou 57) ou des modifications inadmissibles (art. 76(1), 123(2)).

Les observations doivent être faites par écrit en anglais, français ou allemand et être dûment motivées. Les tiers qui les produisent n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. Pour formuler une observation, il est préférable d'utiliser l'interface web fournie par l'OEB (cf. JO OEB 2011, 418 et 420).

Règle 3(3)

Les documents utilisés comme moyens de preuve, en particulier les publications, soumis à l'appui des arguments, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut demander qu'une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit, faute de quoi il ne sera pas tenu compte des preuves.

Bien qu'il confirme au tiers la réception de ses observations, l'OEB ne l'informe pas expressément des mesures qu'il prend en réponse à ses observations. Les résultats de l'évaluation menée par la division compétente seront toutefois brièvement mentionnés dans la

communication correspondante de l'OEB (par ex. dans une notification ou dans la communication indiquant que la délivrance est envisagée) et pourront donc être consultés par le public.

Règle 114(2)

Les observations sont notifiées sans délai au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position à leur sujet. Au cas où elles mettent en doute totalement ou partiellement la brevetabilité de l'invention, il doit en être tenu compte, dans les procédures se déroulant devant une instance de l'OEB, jusqu'à la clôture de cette procédure ; elles doivent donc être admises dans la procédure. Si les observations concernent ce que l'on estime constituer un état de la technique auquel il n'est pas possible d'avoir accès par un document, mais par exemple par un usage, il ne devrait en être tenu compte que si les faits allégués ne sont pas contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si l'on ne peut raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations formulées par des tiers après la clôture de la procédure ne sont pas prises en considération. Elles sont simplement jointes à la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique.

Chapitre VI – Interruption et suspension de la procédure

1. Interruption

1.1 Cas d'interruption

La procédure devant l'OEB est interrompue : *Règle 142(1)*

i) en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'article 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ; *Règle 142(1)a)*

ii) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB en raison d'une action engagée contre ses biens ; *Règle 142(1)b)*

iii) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB en raison d'une action engagée contre ses biens. *Règle 142(1)c)*

L'interruption de la procédure et la cause de cette interruption sont notifiées aux parties.

1.2 Reprise de la procédure

Si l'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au point E-VI, 1.1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à toute autre partie, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait être calculé de telle sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se mettre au courant de l'affaire. *Règle 142(2)*

Dans le cas visé au point E-VI, 1.1 iii), la procédure est reprise lorsque l'OEB est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l'OEB a signifié aux autres parties l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'OEB n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que : *Règle 142(3)*

i) dans le cas visé à l'article 133(2) (représentation obligatoire), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet *Règle 142(3)a)*

européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

Règle 142(3)b) ii) dans les cas autres que celui visé à l'article 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.

1.2.1 Reprise des délais

Règle 142(4) Les délais en cours à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter dudit jour.

1.3 Instance compétente

Art. 20 La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption ou à la reprise de la procédure (cf. Communication de l'OEB, JO OEB 1990, 404).

2. Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance

Règle 14(1) Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur ou le titulaire afin d'établir que le droit au brevet européen (à son obtention) lui appartient, l'OEB suspend la procédure, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Pour plus de détails, cf. A-IV, 2.2 à 2.5 et D-VII, 4.1.

3. Sursis à statuer lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours

Lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours et que l'issue de la procédure d'examen ou d'opposition dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours, la procédure n'est suspendue qu'à la demande d'au moins une des parties. Si la procédure n'est pas suspendue, il sera statué conformément à la pratique en vigueur (cf. JO OEB 2006, 538).

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

1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai

1.1 Fixation des délais

La CBE impose des délais aux parties à la procédure. *Art. 120*

Certains de ces délais sont fixés par les articles de la CBE, par exemple à l'article 87(1) (délai de priorité) et à l'article 99(1) (opposition). D'autres délais sont fixés par le règlement d'exécution, par exemple à la règle 30(3) (paiement de la taxe pour remise tardive), à la règle 38 (paiement de la taxe de dépôt et de recherche), à la règle 39(1) (paiement des taxes de désignation), à la règle 58 (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande), à la règle 70(1) (requête en examen), à la règle 71(3) (production d'une traduction des revendications et paiement des taxes de délivrance et de publication) et à la règle 112(2) (requête visant à obtenir une décision après la constatation de la perte d'un droit).

Dans d'autres cas, la CBE prescrit des délais dont elle fixe uniquement la durée minimale et la durée maximale, la durée précise du délai étant laissée à l'appréciation de l'OEB.

Il existe enfin des cas où la CBE prescrit un délai sans en indiquer la durée, par exemple dans le cas de la règle 3(3) (production d'une traduction des documents utilisés comme moyens de preuve) ou de la règle 70(2) (le demandeur est invité à déclarer s'il maintient sa demande). C'est à l'OEB qu'il appartient alors de fixer la durée du délai conformément à la règle 132 (cf. E-VII, 1.2).

1.2 Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE

La durée de ces délais est en principe déterminée en fonction de la quantité de travail qui sera probablement requise pour accomplir l'acte en question. Toutefois, en vue de faciliter la tâche des parties et de l'OEB, il a été décidé, de façon générale, d'adopter des règles uniformes en ce qui concerne les délais. Ces règles sont actuellement les suivantes :

i) si les irrégularités auxquelles il doit être remédié sont mineures ou de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie à effectuer un acte simple, par exemple à déposer conformément à la règle 83 des documents qu'elle a déjà mentionnés, ou s'il s'agit de se prononcer sur de légères modifications, le délai sera de deux mois ;

ii) pour les notifications émanant d'une division d'examen ou d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de quatre mois.

Exceptionnellement, si une notification au titre de l'article 94(3) émise au stade de l'examen est accompagnée d'une invitation à produire la traduction du document de priorité (règle 53(3)), le délai imparti à la fois pour répondre à la notification et pour produire la traduction sera également d'au moins quatre mois, quel que soit le degré de gravité des objections soulevées dans la notification (cf. également A-III, 6.8.2).

Règle 70(2)

Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait être accordé que dans des cas exceptionnels où, en raison des circonstances, il apparaît qu'un délai de quatre mois ne pourra pas être respecté. Il convient de trancher selon les circonstances particulières du cas d'espèce, et il est difficile de poser une règle générale ; toutefois, un délai de six mois pourrait se justifier, par exemple, lorsque l'objet de la demande de brevet ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité exceptionnelle. Il est à noter qu'en pareil cas, une prolongation du délai (au-delà de ces six mois) ne sera autorisée que dans des cas exceptionnels (cf. E-VII, 1.6). Lorsque le demandeur est invité à faire la déclaration visée à la règle 70(2), un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié est également approprié.

1.3 Délais à fixer librement

Lorsque la CBE ne prévoit pas expressément de fixer un délai, les délais ne sont pas déterminés en tenant compte des limites spécifiées à la règle 132. L'OEB est libre d'apprécier la longueur des délais nécessaires.

1.4 Calcul des délais

Règle 131
Règle 126
Règle 134

Bien que d'autres possibilités soient prévues à la règle 131, tout délai imparti par l'OEB sera généralement exprimé en mois entiers calculés à compter de la réception de la notification par le destinataire (cf. règle 126(2)). La règle 131 énumère de manière précise les modalités de calcul du jour auquel le délai expire, tandis que la règle 134 contient des dispositions couvrant certaines éventualités, par exemple lorsque l'OEB n'est pas ouvert le jour où un délai vient à expiration ou que la transmission du courrier est totalement interrompue entre l'OEB et un État contractant.

Règle 142

Lorsque la procédure a été interrompue à la suite du décès du demandeur ou du titulaire du brevet ou pour toute autre raison mentionnée à la règle 142, les délais sont fixés conformément aux dispositions de la règle 142(4). Les délais de paiement de la taxe d'examen et des taxes annuelles sont suspendus (cf. J 7/83).

1.5 Effet du changement de la date de priorité

Art. 88(2)

Certains délais ont pour point de départ la date de priorité ou, dans le cas de priorités multiples, la date de priorité la plus ancienne. Lorsque cette date n'est plus applicable (par exemple, en cas de perte du droit de priorité conformément aux dispositions de l'article 90(5)), les délais sont calculés à compter de la nouvelle date de priorité. Il n'en résulte pas de rétablissement dans un droit, lorsque la perte de ce droit est liée à l'expiration d'un délai antérieure à la perte du droit de priorité. La partie A des directives indique la procédure à suivre en pareil cas (cf. A-III, 6.9 à 6.11).

1.6 Prorogation d'un délai

Règle 132

En plus de la prorogation automatique des délais prévue à la règle 134 (cf. E-VII, 1.4) et des cas où la CBE prévoit un délai fixe sans possibilité de prorogation, la durée des délais peut être prolongée à condition que le demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant l'expiration du délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial. Les requêtes en prorogation de délais déposées par télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. Lorsqu'une notification soulève des questions de fond, il convient en principe de faire droit à une requête en prorogation de délai, même présentée sans motifs, si le délai total ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour remédier à une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire devrait être prorogé de deux mois dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation, notamment lorsque celle-ci a pour effet de porter le délai total à plus de six mois, qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai accordé. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, JO OEB 1989, 180).

S'il est donné suite à une requête en prorogation du délai, le nouveau délai doit être communiqué à la partie concernée. Dans le cas contraire, il convient de l'avertir que la sanction correspondante a pris ou va prendre effet (cf. E-VII, 1.9.2).

Art. 106(2)

Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121(1) et à la règle 135(1). A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Une décision de rejet de la requête en

remboursement peut soit faire l'objet d'un recours avec la décision finale, soit faire l'objet d'un recours indépendant, selon le cas (cf. J 37/89).

1.7 Pièces reçues tardivement

Règle 133(1)

Un délai est réputé respecté dès lors qu'une pièce reçue tardivement a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue par le Président de l'OEB (Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet et UPS) cinq jours au moins avant l'expiration du délai et reçue au plus tard trois mois après l'expiration dudit délai (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 14 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, I.1). La règle 133 est applicable à la totalité des délais devant être observés à l'égard de l'Office et/ou des autorités nationales, y compris le délai de priorité prévu à l'article 87(1). La pièce en question doit avoir été envoyée en courrier recommandé ou sous une forme d'envoi assimilable au courrier recommandé et, si elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Au sens de la règle 133, toute pièce est réputée avoir été postée ou remise à une entreprise d'acheminement en Europe si l'envoi a eu lieu dans un des Etats membres de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) (Etats mentionnés ci-dessous, en plus des Etats parties à la CBE), ou dans un Etat généralement considéré comme faisant partie de l'Europe. Sur demande de l'OEB, il y a lieu de produire, comme preuve que la pièce a été expédiée dans les délais, le récépissé d'envoi recommandé délivré par la poste, ou le reçu délivré par l'entreprise d'acheminement. Malgré la fiction du respect du délai, la date de réception de la pièce est celle à laquelle elle a effectivement été reçue.

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT (situation au 1er novembre 2012) :

Andorre, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Moldova, Monténégro, Fédération de Russie, Ukraine et Vatican.

1.8 Inobservation des délais

Si une partie n'a pas agi dans les délais, elle encourt des sanctions différentes selon les circonstances. Par exemple, l'article 90(2) et la règle 55 prévoient que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie, l'article 90(5) prévoit que la demande sera rejetée ou le droit de priorité perdu, tandis qu'en vertu de la règle 5, un document peut être réputé n'avoir pas été reçu. Si la requête en examen n'a pas été présentée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(2)) ; cette sanction peut s'appliquer également dans les cas où le demandeur ne respecte pas un délai imparti par l'OEB (par exemple, si le demandeur ne défère pas, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été faite de présenter des modifications conformément à l'article 94(3)).

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes de publication n'ont pas été acquittées dans les délais (règle 82(3)), la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique précise en cas d'inobservation d'un délai donné, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents que les parties présentent après l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. G 12/91). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2) ; cf. aussi E-V, 1.2).

1.9 Perte d'un droit

1.9.1 Cas de perte d'un droit

Règle 112

Si une partie ou un tiers n'observe pas un délai prescrit dans la CBE ou imparti par l'OEB, il en résulte, dans certains cas prévus dans la CBE, la perte d'un droit, sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu'une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu'une décision concernant une mesure d'instruction ait été prise.

1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit

Art. 119
Règle 112(1)

En cas de perte d'un droit dans les conditions visées au point E-VII, 1.9.1, l'agent des formalités constate la perte de ce droit et la notifie à la personne intéressée. La notification est signifiée d'office (cf. également D-IV, 1.4.1).

1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit

Règle 112(2)

Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, requérir une décision en l'espèce de l'OEB.

L'instance compétente de l'OEB ne prend une décision que dans le cas où elle ne partage pas le point de vue du requérant ; dans le cas contraire, elle en avise le requérant et poursuit la procédure. Etant donné qu'une telle décision est susceptible de recours, elle doit être motivée. Seule la personne concernée par la constatation de la perte d'un droit participe à cette procédure.

La requête au titre de la règle 112(2) visant à revoir le bien-fondé de la notification au titre de la règle 112(1) existe parallèlement aux mesures correctives contre la perte de droits. Si le demandeur n'observe pas le délai prévu pour requérir une décision selon la règle 112(2), il peut encore demander la restitutio in integrum quant à ce délai en application de l'article 122(1) et de la règle 136(1).

2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum

2.1 Requête en poursuite de la procédure

Art. 121(1) et (2)
Règle 135(1) et (3)

Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai vis-à-vis de l'Office européen des brevets, la procédure relative à la demande peut être poursuivie si le demandeur le requiert. La poursuite de la procédure doit être requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant l'inobservation d'un délai ou une perte de droits. L'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de cette taxe. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide également sur la requête en poursuite de la procédure.

La simple présentation d'une requête tendant à recourir à la procédure orale ne revient pas à accomplir l'acte requis et ne saurait donc signifier que la poursuite de la procédure sera accordée (cf. B-XI, 8).

Règle 135(2)

En règle générale, la poursuite de la procédure est la mesure corrective pour l'inobservation d'un délai pendant la procédure qui précède la délivrance, même s'il en résulte une perte partielle de droits (par ex. perte du droit de priorité). Toutefois, la possibilité de requérir la poursuite de la procédure est exclue pour les délais visés à l'article 121(4), et aux règles 6(1), 16(1)a), 31(2), 36(1)a) et b), 36(2), 40(3), 51(2) à (5), 52(2) et (3), 55, 56, 58, 59, 62bis, 63, 64 et 112(2).

2.2 Restitutio in integrum

2.2.1 Généralités

Art. 122(1)

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer, vis-à-vis de l'Office européen des brevets, un délai qui n'est pas expressément exclu par l'article 122(4) et la règle 136(3) peut demander à être rétabli dans ses droits. Conformément à l'article 122(4) et à la règle 136(3), sont exclus de la restitutio in integrum tous les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise, ainsi que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum. La restitutio in integrum s'applique au délai prévu à la règle 135(1) pour la requête en poursuite de la procédure ainsi qu'aux délais exclus de la poursuite de la procédure aux termes de l'article 121(4) et de la règle 135(2). Cela signifie que lorsque la poursuite de la procédure s'applique à un délai, la restitutio ne peut être demandée pour l'inobservation de ce délai. Toutefois, si la poursuite de la procédure peut être requise, mais que le demandeur ne la requiert pas en temps voulu, la restitutio in integrum selon l'article 122 est possible dans le cas du délai prévu pour la requête en poursuite de la procédure. En outre, la restitutio in integrum est possible lorsqu'un demandeur ne dépose pas sa

demande dans le délai de priorité visé à l'article 87(1). Les conditions auxquelles doit satisfaire une telle requête sont exposées en détail à l'article 122(1) à (6) et à la règle 136(1) à (4). Les dispositions de l'article 122 et de la règle 136 peuvent être invoquées lorsque, par exemple, les documents de travail du demandeur ont été détruits par un incendie l'obligeant à élaborer de nouveaux documents ou lorsqu'une agence spécialisée lui a fait parvenir des dessins qui ne correspondaient pas au document de priorité et que l'erreur n'a pas été immédiatement constatée. Dans tous ces cas, il incombe au demandeur, au titulaire du brevet ou, le cas échéant, à leur mandataire, de prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire et que le retard a été causé par des circonstances imprévisibles. Toutefois, une erreur de droit ne constitue pas un motif de restitutio in integrum (cf. par exemple D 6/82, ainsi que J 31/89 et J 2/02).

La poursuite de la procédure (art. 121(4)) ne permet pas de remédier à l'inobservation, par un demandeur, du délai prévu pour la formation du recours (art. 108) ; seule la restitutio in integrum peut être requise (règle 136(3)).

2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant

Un opposant ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum prévue à l'article 122(1) dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89). Un opposant qui a introduit un recours peut cependant demander à être rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (cf. G 1/86).

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

Par "délai", il convient d'entendre une période déterminée au cours de laquelle un acte doit être accompli vis-à-vis de l'OEB. Une date déterminée, à savoir un jour spécifique, n'est donc pas un délai. Par conséquent, si la date fixée pour la procédure orale n'est pas observée, la restitutio in integrum ne peut pas être accordée.

Art. 122(1)

Les délais ci-après sont des exemples de délais susceptibles de faire l'objet d'une restitutio in integrum. Il s'agit des délais pour :

Règle 82(2) et (3)
Règle 88(3)
Art. 108
Art. 112bis(4)
Art. 87(1)

– le paiement de la taxe de publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

– la production de la traduction des revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition

– la présentation de la requête en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais

– les recours formés par les demandeurs ou les titulaires de brevet (cf. E-X, 6)

– la présentation d'une requête en révision par la Grande Chambre de recours, ainsi que

– la revendication de la priorité d'une première demande antérieure selon l'article 87(1) (cf. A-III, 6.6).

2.2.4 Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas

Art. 122(4)
Règle 136(3)

Le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum (cf. E-VII, 2.2.1) et les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise (art. 121) sont expressément exclus de la restitutio in integrum. En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas où l'inobservation des délais n'a pas pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Par exemple, la restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne les délais impartis au titulaire du brevet, au cours de la procédure d'opposition, pour qu'il présente ses observations sur les communications des autres parties ou sur les notifications de la division d'opposition.

2.2.5 Requête en restitutio in integrum

Règle 136(1)

La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. En règle générale, la requête n'est recevable que dans l'année qui suit immédiatement l'expiration du délai non observé. Toutefois, le délai prévu pour la requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité ou pour le dépôt d'une requête en révision par la Grande Chambre de recours constitue une exception à cette règle générale. Dans ces cas, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai pertinent fixé à l'article 87(1) et à l'article 112bis(4).

Règle 136(2)

La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE, ait été acquittée.

2.2.6 Particularités en cas de pluralité de parties

Lorsque, dans une procédure d'opposition par exemple, le titulaire du brevet a introduit une requête en restitutio in integrum, les opposants et, le cas échéant, les personnes intervenues dans la procédure, doivent être informés de la requête et de la décision qui y fait suite, pour autant qu'il s'agisse d'un rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai lié à la procédure d'opposition. Les opposants sont parties à la procédure de restitutio in integrum (cf. T 552/02 et T 1561/05).

2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum

Règle 136(4)

L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum. La décision ne doit être motivée que s'il n'est pas donné suite à la requête, sauf dans le cadre

d'une procédure d'opposition car les opposants sont parties à la procédure de restitutio in integrum (cf. E-VII, 2.2.6).

Lorsque les conditions sont réunies pour faire droit au recours par voie de révision préjudicielle (cf. E-X, 7), l'instance qui a pris la décision attaquée doit examiner la question de la restitutio in integrum en cas d'inobservation du délai de recours. Elle ne peut cependant décider d'accorder la restitutio in integrum que s'il lui est possible de prendre une décision dans le délai de trois mois prévu à l'article 109(2) et si les conditions sont remplies pour accorder la restitutio in integrum (cf. E-VII, 2.2.1 à 2.2.5). Dans tous les autres cas, le recours accompagné de la requête en restitutio in integrum doit être déféré à la chambre de recours compétente.

3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen

Les demandeurs ayant besoin d'une recherche ou d'un examen plus rapide peuvent solliciter le traitement de leur demande dans le cadre du programme PACE (traitement accéléré des demandes de brevet européen, cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352).

3.1 Recherche accélérée

Pour les demandes de brevet européen ne revendiquant pas de priorité (premiers dépôts), une recherche accélérée sera effectuée (dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt) sans qu'il soit nécessaire de présenter une requête à cet effet. Une demande ne sera toutefois considérée comme un "premier dépôt" que si le demandeur a indiqué lors du dépôt son intention de ne pas produire de déclaration de priorité à un stade ultérieur de la procédure.

En ce qui concerne les seconds dépôts (demandes de brevet européen revendiquant une priorité), il sera possible de demander une recherche accélérée lors du dépôt. Dans ce cas, l'Office mettra tout en œuvre pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible, à condition que cela soit faisable dans la pratique.

Dans les deux cas précités, la recherche accélérée ne pourra toutefois être effectuée que si les pièces de la demande produites lors du dépôt sont suffisamment complètes pour que la recherche puisse être menée à bien. La description, les revendications et les traductions éventuellement requises, ainsi que (le cas échéant) les dessins et les listages de séquences préparés conformément à la règle 30(1) devront en particulier avoir été fournis lors du dépôt. Les demandes déposées en vertu de la règle 40(1)c) et (2) (demandes contenant un renvoi à une demande déposée antérieurement) et les demandes pour lesquelles des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants ont été produits conformément à la règle 56 ne pourront pas être traitées au titre de PACE.

3.2 Examen accéléré

En principe, l'examen accéléré peut être demandé par écrit à tout moment. Toutefois, dans un souci d'efficacité, il est préférable de le demander :

– lors du dépôt de la demande de brevet européen, pour autant que le demandeur requière en même temps l'examen sans condition (cf. C-VI, 3), ou

– après réception du rapport de recherche élargi et en même temps que la réponse du demandeur à l'avis accompagnant le rapport de recherche au titre de la règle 62.

Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour établir la première notification d'examen dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par la division d'examen de la demande, de la réponse du demandeur au titre de la règle 70bis ou de la requête en examen accéléré (la date la plus tardive étant retenue).

Pour les demandes euro-PCT également, l'examen accéléré peut en principe être demandé à tout moment. Toutefois, dans un souci d'efficacité, il est préférable de le demander :

– lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB, ou

– en même temps que la réponse qui doit être apportée à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou au rapport de recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 161(1).

S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré comprend l'examen quant aux exigences de forme, le rapport complémentaire de recherche européenne et/ou l'examen quant au fond, selon le cas.

Etant donné qu'une notification au titre des règles 161(1) ou (2) est émise pour une demande euro-PCT (E-VIII, 3), le traitement d'une demande euro-PCT ne commence qu'à l'expiration d'un délai de six mois, même si le traitement accéléré a été demandé au titre du programme PACE. Pour que la recherche européenne complémentaire ou l'examen puissent être entamés directement, le demandeur doit, lors de l'entrée dans la phase européenne, renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et règle 162, acquitter toutes taxes de revendication exigibles et, le cas échéant, envoyer une réponse au titre de la règle 161(1) (cf. Communiqué de l'OEB en date du 5 avril 2011, JO OEB 2011, 354).

4. Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par le tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. Communiqué de l'OEB en date du 17 mars 2008, JO OEB 2008, 221).

5. Accélération de la procédure devant les chambres de recours

Une partie ayant un intérêt légitime à ce que son recours soit traité rapidement peut en faire la demande aux chambres de recours. Celles-ci pourront alors traiter le recours de manière accélérée dans la mesure où les règles de procédure le permettent. Cette requête doit être adressée à la chambre compétente au début ou au cours de la procédure. Elle doit exposer les motifs de l'urgence et être accompagnée des pièces justificatives de cette urgence. Cette possibilité est ouverte également aux tribunaux ou aux services compétents d'un Etat contractant (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 en date du 17 mars 2008, JO OEB 2008, 220).

6. Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet

6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation

Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen (cf. également C-V, 11), à condition qu'aucun tiers n'ait apporté la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet conformément à la règle 15. *Règle 15*

Il en va de même pour le retrait d'une désignation (cf. également A-III, 11.3.8). Le retrait de toutes les désignations a pour conséquence que la demande est réputée retirée. *Art. 79(3)* *Règle 39(2) et (3)*

L'avantage du retrait d'une demande en temps utile avant l'expiration du délai de dix-huit mois réside dans le fait que le contenu de la demande n'est pas communiqué au public (cf. A-VI, 1.2). Si, de plus, la demande a été retirée sans laisser subsister de droits et qu'elle n'a pas servi de base pour la revendication du droit de priorité, une demande ultérieure portant sur la même invention peut être considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité (cf. F-VI, 1.4.1). Si la taxe d'examen a été acquittée, elle sera remboursée en tout ou en partie (cf. A-VI, 2.5). *Art. 87(4)*

6.2 Retrait de la revendication de priorité

Le demandeur a également la possibilité de retirer la revendication de priorité (cf. F-VI, 3.5). S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande soient terminés, la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt de la demande de brevet européen (cf. A-VI, 1.1).

6.3 Déclaration de retrait

Une déclaration de retrait ne doit comporter aucune restriction et doit être formulée sans équivoque. Elle peut toutefois être assortie de conditions, comme par exemple le fait que la publication n'ait pas lieu ou que la taxe d'examen soit remboursée.

Si une telle déclaration de retrait est faite oralement au cours d'une procédure orale, il conviendra que, pendant ladite procédure, une confirmation manuscrite et signée soit produite ou que la division d'examen confirme le retrait dans le procès-verbal et lise le passage correspondant pour confirmation. Le retrait prend effet à compter de la date de la procédure orale.

6.4 Renonciation au brevet

Règle 84(1)

Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer au brevet au cours d'une procédure d'opposition en produisant une déclaration de renonciation auprès de l'OEB. Une telle déclaration doit être produite auprès des autorités compétentes des Etats désignés en question (cf. D-VII, 5.1). Cependant, si le titulaire du brevet déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cette démarche comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. également D-VIII, 1.2.5).

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

1. Généralités

L'OEB peut être "office désigné" ou "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et portant la désignation "EP" (demande euro-PCT). Cette demande est alors réputée être une demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la CBE. Toutefois, dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions applicables sont celles du PCT et, à titre complémentaire, celles de la CBE. En cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, par exemple pour ce qui concerne certains délais, les dispositions du PCT prévalent. Conformément à l'article 153(1)a), l'OEB est office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur, qui sont désignés dans la demande internationale et pour lesquels le demandeur souhaite obtenir un brevet européen. Si le demandeur a élu un Etat désigné, l'OEB est office élu (art. 153(1)b) ; pour de plus amples détails, cf. E-VIII, 2.1.1).

Art. 153(1)a) et b)
Art. 153(2)
Art. 150(2)

Outre qu'il peut être office désigné, l'OEB peut également être office récepteur au sens du PCT dans les conditions définies à l'article 151. De plus, il peut aussi agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon l'article 152 et/ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) au titre du PCT. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT :

Art. 151
Art. 152
Règle 157
Règle 158

i) le dépôt de la demande et la recherche internationale se font à un ou des offices autres que l'OEB (par exemple l'Office des brevets japonais) ; l'OEB est alors office désigné ;

ii) la demande est déposée auprès d'un autre office (par exemple l'Office des brevets du Royaume-Uni) mais l'OEB effectue la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'administration chargée de la recherche internationale tout en étant office désigné ;

iii) la demande est déposée auprès de l'OEB qui effectue également la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche internationale tout en étant office désigné ;

iv) outre les cas i) - iii), le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international ; l'OEB est "office élu" ;

v) l'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il peut s'acquitter de cette fonction sans être office récepteur, office désigné ou office élu. Toutefois, l'OEB ne peut agir en tant qu'IPEA que si la recherche internationale a été effectuée par lui-même, par l'office autrichien, espagnol, suédois ou finlandais des brevets, ou par l'Institut nordique des brevets ;

vi) si la recherche internationale a été effectuée par un office autre que l'OEB, le demandeur peut néanmoins demander à l'OEB d'exécuter une recherche internationale supplémentaire en sa qualité de SISA.

Dans le cas i), la demande européenne sera accompagnée d'un rapport de recherche internationale établi par un autre office. Dans les cas ii) et iii), le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) (règle 43bis PCT) seront établis par la division de la recherche de l'OEB. Dans le cas iv), le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par l'OEB ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Pour plus d'informations, notamment en ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA, d'IPEA ou de SISA, cf. la dernière version du Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT".

2. L'OEB en tant qu'office désigné ou élu

2.1 Généralités

2.1.1 Introduction

Art. 153(2)

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

Pour engager la phase européenne, il convient de satisfaire aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne énoncées à la règle 159 (cf. E-VIII, 2.1.2 et 2.1.3). Pour l'entrée dans la phase européenne, il est vivement recommandé aux demandeurs d'utiliser la version la plus récente du formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement sous forme d'imprimé auprès de l'OEB, sous forme de document modifiable électroniquement à partir du site Internet de l'OEB, ou avec le logiciel de dépôt en ligne.

Le présent chapitre indique quelles sont les **différences** par rapport à la procédure décrite dans la partie A des directives, lorsque l'Office traite les demandes internationales en qualité d'office désigné ou élu. Dans un premier temps, il conviendra toutefois d'examiner certains aspects spécifiques au traitement de demandes internationales dans la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu (cf. E-VIII, 2.2, 2.3 et 2.4 ci-après).

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

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

Le traitement initial et l'examen quant à la forme des demandes internationales sont effectués pendant la phase internationale par les administrations prévues par le PCT conformément au PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (délai de 31 mois) (cf. E-VIII, 2.8 et 2.5.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'article 20(1)a) PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'article 22 ou 39 PCT, même si, au moment où la demande entre dans la phase européenne, le Bureau international n'a pas encore communiqué de copie au titre de l'article 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).

Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'article 22 ou 39 PCT et à la règle 159(1)a), de fournir une traduction, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (délai de 31 mois). La demande est réputée retirée si la traduction n'est pas fournie dans ce délai (règle 160(1)). Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 160(3)). La règle 112(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, une traduction est produite et la poursuite de la procédure est valablement requise (en acquittant la taxe prescrite) (art. 121 et règle 135(1)).

Lorsqu'une demande internationale a été déposée et publiée, au cours de la phase internationale, dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée dans la phase européenne, de changer la langue de la procédure en déposant une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues officielles (cf. G 4/08). En pareils cas, la langue de la procédure au sens de l'article 14(3) demeure celle dans laquelle la demande a été publiée par le Bureau international et ne saurait être modifiée.

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

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

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

Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 160(2)).

Les notifications prévues respectivement à la règle 160(2) et à la règle 112(1) sont envoyées en même temps, et forment une seule et même notification. En réponse à cette notification signalant une perte de droits, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure. Une perte de droit intervient à l'expiration du délai de base (cf. G 4/98).

Règle 162

Le cas échéant, les taxes de revendication prévues à la règle 162 doivent être acquittées dans le délai de 31 mois susmentionné. Dans la négative, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible de six mois à compter de la signification d'une notification signalant le défaut de paiement émise conjointement avec la notification visée à la règle 161. Si des revendications modifiées sont produites pendant ce délai supplémentaire, elles servent de base au calcul du nombre de taxes de revendication dues. Lorsqu'une taxe de revendication n'a pas été acquittée en temps voulu, la revendication concernée est réputée abandonnée. Les caractéristiques d'une revendication réputée abandonnée au titre de la règle 162(4), qui ne figurent pas par ailleurs dans la description ou les dessins, ne peuvent être réintroduites par la suite dans la demande, ni, en particulier, dans les revendications.

2.1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE

Art. 150(2)

Dans les procédures devant l'OEB ayant trait aux demandes internationales, les dispositions du PCT, complétées par les dispositions de la CBE, sont applicables. En cas de conflit, les dispositions du PCT priment. L'OEB ne peut exiger que la demande

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

Les modalités de l'examen quant à la forme d'une demande internationale lors de son entrée dans la phase européenne, **dans la mesure où elles diffèrent** de celles applicables aux demandes européennes directes, sont examinées ci-dessous compte tenu des dispositions énoncées dans les sections appropriées de la partie A.

2.2 Dispositions relevant du chapitre A-II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")

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

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

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

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

La date de dépôt (cf. A-II, 4 "Examen lors du dépôt") d'une demande euro-PCT est celle qui est attribuée au titre du PCT par l'administration PCT qui a agi en qualité d'office récepteur. L'examen quant à la forme lors de l'entrée dans la phase européenne englobe toutes les vérifications nécessaires pour déterminer si les conditions énoncées à la règle 159 et à la règle 163 sont remplies.

Si la demande n'est pas réputée retirée, une copie de la demande est transmise à la division de la recherche en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un rapport complémentaire de recherche européenne (cf. E-VIII, 3.1).

2.3 Dispositions relevant du chapitre A-III ("Examen de la demande quant aux exigences de forme")

2.3.1 Représentation

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

Règle 163(4) à (6)

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

i) l'adresse

ii) la nationalité

iii) l'Etat du domicile ou du siège,

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

2.3.2 Conditions de forme

En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, la copie de la demande communiquée à l'OEB par le Bureau international ne sera soumise qu'à un examen très limité quant aux conditions de forme puisque l'on aura généralement déterminé au cours de la phase internationale si la demande internationale a satisfait aux prescriptions du PCT relatives à la forme et au contenu.

Etant donné qu'elle est destinée à la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu, la traduction produite conformément à la

règle 159(1)a) doit satisfaire aux conditions de forme prescrites au point A-III, 3 ("Conditions de forme"). Ces conditions sont en général identiques aux prescriptions correspondantes du PCT.

2.3.3 Requête en délivrance

Le formulaire de requête prévu par le PCT correspond d'une manière générale au formulaire de requête en délivrance de l'OEB (formulaire 1001) ; doivent y être mentionnées les indications énumérées à la règle 41(2), à l'exception des points visés aux lettres e) et f) de ladite règle.

2.3.4 Désignation de l'inventeur

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

Règle 163(1)

2.3.5 Revendication de priorité

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

Règle 17.1 et 17.2 PCT

Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro ou cette copie dans un délai qu'il impartit. Toutefois, la règle 53(2) et la décision de la Présidente de l'OEB en date du 9 août 2012, JO OEB 2012, 492, prévoyant une

Règle 163(2)

exception à l'obligation de fournir une copie de la demande antérieure (cf. A-III, 6.7), valent aussi pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne. En outre, comme cela a été mentionné ci-dessus, lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1 a) ou de la règle 17.1 b) PCT, l'OEB agissant en tant qu'office désigné ne peut pas lui demander de copie du document de priorité (règle 17.2 a) PCT, deuxième phrase).

Si le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer, pour autant qu'il n'existe ni documents intermédiaires (publiés pendant le délai de priorité) ni documents au sens de l'article 54(3) en vertu desquels la brevetabilité de l'objet revendiqué dépendrait de la validité du droit de priorité. Toutefois, il ne peut être délivré de brevet européen tant que le document de priorité ne figure pas dans le dossier. Dans ce cas, le demandeur est informé qu'il ne sera pris aucune décision quant à la délivrance aussi longtemps que le document de priorité fera défaut. Dans de tels cas, la demande peut toutefois être rejetée sans que le document de priorité soit présent au dossier, à condition que l'état de la technique pertinent ne soit ni un document intermédiaire, ni un document au sens de l'article 54(3), documents dont la pertinence dépend de la validité du droit de priorité. Pour de plus amples informations concernant le traitement de ces cas au cours de l'examen, cf. F-VI, 3.4.

Art. 88(1)
Règle 53(3)

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

Des dispositions relatives au rétablissement du droit de priorité (cf. A-III, 6.6) sont également prévues dans le PCT (règle 26*bis*.3 et 49*ter* PCT). Conformément au PCT, le droit de priorité peut être restauré soit pendant la phase internationale devant l'office récepteur (règle 26*bis*.3 PCT), soit lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (règle 49*ter*.2 b)i) PCT).

Il convient de souligner que l'OEB, qu'il agisse en qualité d'office récepteur ou d'office désigné ou élu, applique le critère de la "diligence requise" conformément à sa pratique au titre de l'article 122 (règle 26*bis*.3 a)i) et règle 49*ter*.2 a)i) PCT). Par conséquent, toute requête en restauration du droit de priorité à laquelle un office récepteur aura fait droit sur la base du critère de l'"inobservation non intentionnelle" sera sans effet dans une procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (règle 49*ter*.1 b) PCT).

2.3.6 Titre de l'invention

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

2.3.7 Éléments prohibés

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

2.3.8 Taxe de revendication

Le délai imparti pour le paiement de la taxe de revendication visée au point A-III, 9, est, comme indiqué au point E-VIII, 2.1.3, de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (délai de 31 mois) (règle 162(1)).

2.3.9 Dessins

Les dispositions figurant au point A-II, 5 et A-III, 3.2 concernant le dépôt des dessins sont identiques aux dispositions correspondantes du PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait donc être nécessaire.

2.3.10 Abrégé

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

2.3.11 Taxe de désignation

Le délai prévu pour le paiement de la taxe de désignation est de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (délai de 31 mois), si le délai prévu à la règle 39(1) a expiré plus tôt (règle 159(1)d)) (cf. A-III, 11.2.5 pour plus de détails). Si, après la réception de la demande internationale par l'OEB (et avant la date à laquelle le traitement ou l'examen de la demande peuvent débuter), la désignation régionale de tous les Etats parties à la CBE est retirée, la demande euro-PCT, dans la mesure où elle est considérée comme une demande européenne conformément à l'article 153(2) et à l'article 11(3) PCT, est réputée retirée.

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

2.4 Dispositions relevant du chapitre A-IV ("Dispositions particulières")

2.4.1 Demandes divisionnaires

En ce qui concerne le point A-IV, 1 ("Demandes divisionnaires européennes"), le PCT ne prévoit aucune disposition relative au dépôt de demandes divisionnaires. Il est possible de déposer une ou

plusieurs demandes divisionnaires européennes dont l'objet figurait déjà dans une demande euro-PCT en instance, mais pas avant que cette dernière demande ne soit entrée dans la phase européenne (cf. A-IV, 1.1.1), c'est-à-dire pas avant l'expiration du délai visé à la règle 159(1) (ensemble l'article 22(1) et (3) PCT) (cf. G 1/09, point 3.2.5 des motifs), et pour autant que toute condition prévue à l'article 22(1) PCT soit remplie avant l'expiration dudit délai pour la demande concernée (cf. J 18/09). Des demandes divisionnaires peuvent par ailleurs être déposées à compter de la date à laquelle le demandeur présente une requête en traitement anticipé conformément à l'article 23(2) PCT (cf. J 18/09, point 9 des motifs). Dans un souci d'exhaustivité, il convient de préciser que les conditions énoncées à la règle 36 pour déposer une demande divisionnaire doivent également être remplies (cf. A-IV, 1). La demande divisionnaire doit être déposée dans la langue spécifiée à la règle 36(2) (cf. A-IV, 1.3.3). Afin d'éviter que la demande euro-PCT soit réputée retirée à la date de dépôt d'une demande divisionnaire, il est nécessaire que les conditions visées à la règle 159(1) CBE aient été remplies dans les délais applicables (cf. également le Guide du déposant (2e partie) - "Euro-PCT" publié par l'OEB).

2.4.2 Listages de séquences

La règle 5.2 et la règle 13*ter* PCT s'appliquent au dépôt de listages de séquences (cf. A-IV, 5 ("Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés")). L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. E-VIII, 3) utilise la possibilité offerte par la règle 13*ter*.1 PCT d'inviter, le cas échéant, le déposant à lui fournir le listage de séquences prescrit sous forme électronique, conformément à la norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphes 39 s. (cf. l'article 4 de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011, JO OEB 2011, 372 ainsi que le Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011 qui l'accompagne, JO OEB 2011, 376 (point II)). Le dépôt de listages de séquences en réponse à une invitation au titre de la règle 13*ter*.1 PCT est subordonné au paiement d'une taxe pour remise tardive (cf. règle 13*ter*.1c) PCT). Si le listage de séquences requis est reçu après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, l'OEB, en sa qualité d'ISA, considérera qu'il a été reçu dans ce délai.

Règle 163(3)

S'agissant des demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale devant l'OEB, le demandeur est invité à fournir un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'OMPI et à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois si un listage de séquences n'est pas parvenu à l'OEB à l'expiration du délai de 31 mois (cf. règle 163(3) et règle 30(3)). Il n'est pas nécessaire de déposer un listage de séquences sur papier (cf. l'article 5 de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011 ; (JO OEB 2011, 372), ainsi que le Communiqué de l'OEB en date du 28 avril 2011 qui l'accompagne (JO OEB 2011, 376)).

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

2.5.1 Publication de la demande internationale

La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et sera mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. Si la publication internationale de la demande euro-PCT est effectuée dans une autre langue, il convient de remettre à l'OEB une traduction de la demande dans l'une des langues officielles, dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (art. 22(1) PCT et règle 159(1)a)). L'OEB publiera la traduction. Des précisions quant aux éléments devant toujours être traduits et concernant l'exigence relative à la production d'une traduction figurent dans le Guide euro-PCT ("Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant 2e partie : Procédures PCT devant l'OEB ").

Art. 153(3) et (4)
Règle 159

Si la traduction de la demande n'a pas été fournie, la demande est réputée retirée (art. 24(1) PCT, règle 160(1)). De plus, dans ce cas, la demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) (cf. G-IV, 5.2.). Cependant, si l'OEB constate que la demande est réputée retirée du fait que la traduction n'a pas été produite en temps utile, il doit le notifier au demandeur (règle 160(2)). La règle 112(2) est applicable par analogie. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, la traduction est produite, qu'une requête en poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135(1) est présentée, et que la taxe de poursuite de la procédure est acquittée.

Règle 160(1)

2.5.2 Requête en examen

Le délai visé à la règle 70(1) pour le dépôt de la requête en examen visée au point A-VI, 2 court à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, conformément à l'article 21 PCT. Toutefois, ce délai n'expire pas avant le délai visé à la règle 159(1)f) (délai de 31 mois). Cf. également E-VIII, 2.1.3.

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

L'examen européen quant au fond ne doit pas en principe débuter avant l'expiration du 31e mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (art. 40(1) PCT). L'examen ne peut débuter avant l'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une requête expresse en ce sens et dans la mesure où tout rapport complémentaire de recherche requis est disponible (art. 40(2) PCT).

2.5.3 Recherche européenne complémentaire

Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il

Règle 70(2)

lui adresse l'invitation visée à la règle 70(2) (cf. A-VI, 2.3, 2e paragraphe, et J 8/83). Un délai de six mois à compter de la signification de cette notification est imparti pour produire la confirmation visée à la règle 70(2) et pour répondre à l'avis qui accompagne le rapport complémentaire de recherche européenne (règle 70bis(2) et Communiqué de l'OEB en date du 15 octobre 2009, JO OEB 2009, 533).

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

Cf. A-X, 9.3 et 10.2.

2.7 Communication à l'OEB, office désigné

Art. 20(1)a) PCT
Règle 44bis.2 PCT

Conformément à l'article 20(1)a) PCT, le Bureau international communique à l'OEB agissant en qualité d'office désigné une copie de la demande avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17(2)a) PCT. En outre, l'OEB n'exige pas que le déposant remette une copie de la demande internationale, conformément à la règle 49.1a-bis) PCT. L'OEB agissant en qualité d'office désigné examinera ensuite si la demande est conforme aux exigences de la CBE (cf. en particulier E-VIII, 2.3).

Le Bureau international communique à l'OEB en tant qu'office désigné le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) et toute observation informelle émanant du déposant, à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

2.8 Suspension de la procédure devant l'OEB

Art. 23 PCT
Règle 44bis.2 PCT

Lorsqu'il est office désigné, l'OEB ne doit ni traiter, ni examiner une demande internationale avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22 PCT (art. 23(1) PCT). Toutefois, l'OEB peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps une demande internationale (art. 23(2) PCT). Le déposant peut demander au Bureau international de communiquer à l'OEB en tant qu'office élu une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, si une requête en vertu de l'article 23(2) PCT est présentée.

2.9 Traitement anticipé

Art. 23(2) et
Art. 40(2) PCT

Une requête en traitement anticipé en vertu des articles 23(2) ou 40(2) PCT peut être présentée auprès de l'OEB à tout moment avant l'expiration du délai de 31 mois (art. 22(3) PCT et règle 159(1)). Aucune formulation particulière n'est prescrite pour la requête, mais le déposant doit indiquer clairement qu'il souhaite un traitement anticipé de sa demande devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu.

Règle 159(1)

La requête n'est valable que si le déposant se conforme aux exigences énoncées à la règle 159(1) comme si le délai de 31 mois expirait à la date à laquelle il requiert le traitement anticipé. Il doit

donc acquitter la taxe de dépôt (et, le cas échéant, toute taxe additionnelle au titre de l'article 2(1), point 1bis du règlement relatif aux taxes si la demande comporte plus de 35 pages), produire une traduction (si une traduction est requise au titre de l'article 153(4)), préciser les pièces de la demande et acquitter la taxe de recherche (lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi au titre de l'article 153(7)). Les autres conditions à remplir en application de la règle 159(1) dépendent de la date à laquelle la requête en traitement anticipé est présentée, puisque les délais (ordinaires) pour acquitter la taxe de désignation (règle 39(1)) et la taxe annuelle (règle 51(1)), ainsi que pour présenter la requête en examen et acquitter la taxe d'examen (règle 70(1)) peuvent ne pas avoir encore expiré à la date de présentation de la requête en traitement anticipé. Par conséquent, si l'un de ces délais court encore à cette date (ou, en ce qui concerne la taxe annuelle, si l'échéance visée à la règle 51(1) est postérieure à cette date), la requête sera valable sans que la ou les condition(s) concernée(s) ai(en)t été remplie(s) (article 153(2) et article 11(3) PCT). Si une attestation d'exposition doit être produite au titre de la règle 159(1)h) et que cette condition n'est pas remplie, cela n'empêchera pas la requête en traitement anticipé d'être valable, mais aura une incidence sur l'état de la technique pris en considération par l'OEB dans la phase européenne.

Si une condition requise n'est pas remplie à la date de présentation de la requête, cette dernière sera valable uniquement à compter de la date à laquelle toutes les conditions requises auront été remplies.

Si toutes les conditions requises pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies à la date de présentation de la requête en traitement anticipé, la requête est valable et la demande euro-PCT sera traitée, à compter de cette date, comme une demande euro-PCT entrée dans la phase européenne en remplissant les conditions requises par la règle 159(1) dans le délai de 31 mois et sans qu'une requête en traitement anticipé ait été présentée. La phase internationale est donc close à cette date pour l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu (J 18/09, point 13 des motifs). En outre, étant donné que la présentation d'une requête valable en traitement anticipé lève l'interdiction de traitement, il n'est plus possible de se prévaloir du délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE à compter de cette date. Pour plus de détails, voir le Communiqué de l'OEB en date du 21 février 2013, JO OEB 2013, 156, et le Guide euro-PCT ("Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant 2e partie : Procédures PCT devant l'OEB ") (cf. également E-VIII, 2.4.1, 2.5.2 et 2.8).

2.10 Révision par l'OEB, office désigné

L'OEB peut décider, conformément à l'article 25 PCT, qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée peut être traitée en tant que demande européenne. La division d'examen est compétente pour *Règle 159(2)*

prendre les décisions relatives à ces demandes et la section de dépôt transmet à la division d'examen copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans les conditions prévues à l'article 25(1)a) PCT. Lorsqu'il a été décidé que la demande peut être traitée en tant que demande européenne, la recherche et l'examen sont effectués comme pour les autres demandes, à cela près que la demande peut se voir accorder comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée initialement auprès de l'office récepteur au titre du PCT et peut, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la demande internationale.

2.11 Inspection publique

Art. 30(2) PCT

En sa qualité d'office désigné, l'OEB autorise également l'accès aux dossiers qu'il détient concernant les demandes internationales, à condition que la publication internationale ait déjà été effectuée. Il en va de même pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.

Règle 94.3 PCT

En sa qualité d'office élu, l'OEB autorise également l'accès aux dossiers qu'il détient (y compris à la totalité des dossiers relevant du chapitre II PCT) concernant les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 1998, à condition que la publication internationale ait été effectuée et, en ce qui concerne les dossiers du chapitre II PCT, que le rapport d'examen préliminaire international ait été achevé. Il en va de même pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.

3. Notification au titre de la règle 161

3.1 Demandes pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi

Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA, elle doit faire l'objet d'un rapport complémentaire de recherche européenne au sens de l'article 153(7) (cf. B-II, 4.3, Décision du Conseil d'administration en date du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 594, Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 316 et Communiqué de l'OEB en date du 5 Avril 2011, JO OEB 2011, 354) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XI, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées au paragraphe C-III, 4.

Règle 161(2)

Dans ce cas, après l'entrée dans la phase européenne, le demandeur est rapidement invité à modifier la demande dans un délai de six mois (cf. Communiqué de l'OEB en date du 29 juin 2010, JO OEB 2010, 406, et Communiqué de l'OEB en date du 15 octobre 2009, JO OEB 2009, 533). Toutes les modifications et observations soumises dans ce délai seront prises en considération pour établir le rapport complémentaire de recherche européenne et l'avis au stade de la recherche. La recherche européenne complémentaire sera

basée sur le dernier jeu de revendications déposé avant l'expiration dudit délai et pour lequel les taxes de revendication exigibles ont été acquittées.

Le demandeur a la possibilité, mais sans y être tenu, de réagir au WO-ISA, à l'IPER ou au SISR établi par une administration autre que l'OEB, en général sous la forme de modifications et/ou d'observations présentées avec le formulaire 1200 ou à la suite d'une notification au titre de la règle 161(2). Le rapport complémentaire de recherche et l'avis correspondant seront établis en tenant compte de cette réponse, le cas échéant (cf. B-II, 4.3 et B-XI, 2).

Pour que la recherche européenne complémentaire puisse être entamée directement, sans avoir à attendre l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161(2), le demandeur peut renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(2) et 162. Aucune notification au titre de la règle 161(2) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur, outre sa renonciation, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles, le cas échéant (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 et Communiqué de l'OEB en date du 5 Avril 2011, JO OEB 2011, 354). Sinon, la notification est émise et la demande est traitée seulement à l'expiration du délai de six mois mentionné dans ces règles, même si une requête au titre du programme PACE a été présentée (cf. E-VII, 3.2).

Dans ces cas, lorsqu'il établit la première notification au cours de l'examen, l'examinateur peut être amené à prendre en considération le rapport de recherche internationale (avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) ou le rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tout rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR), tout rapport complémentaire de recherche européenne (accompagné de l'avis correspondant) établi par l'OEB (cf. B-II, 4.3) ainsi que toute réponse produite en réaction à ces rapports (cf. C-II, 3.1).

3.2 Demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi

Règle 161(1)

Si l'OEB a agi en qualité d'ISA, de SISA et/ou d'IPEA, le demandeur aura déjà reçu au cours de la phase PCT une opinion écrite de l'ISA (WO-ISA), un rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) et/ou un rapport d'examen préliminaire international (IPER). En ce qui concerne les demandes pour lesquelles une notification au titre de la règle 161 n'a pas encore été émise au 1er avril 2010 et pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne n'est pas établi (cf. B-II, 4.3 et Décision du Conseil d'administration en date du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 594), le demandeur sera tenu de répondre à la WO-ISA ou au SISR établi par l'OEB ou, le cas échéant, à l'IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Cela ne s'applique pas si des modifications ou observations ont déjà été produites et si elles peuvent être considérées comme une réponse

(sous réserve qu'il soit satisfait à certaines exigences, cf. E-VIII, 3.3.1 et 3.3.5). Le délai de réponse, non reconductible, est de six mois à compter de l'invitation visée à la règle 161(1), entrée en vigueur le 1er mai 2011. Si le demandeur ne répond pas à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER dans ce délai (en produisant des modifications et/ou des observations), la demande est réputée retirée conformément à la règle 161(1) (la poursuite de la procédure peut être requise pour cette perte de droits - cf. E-VII, 2.1). Dans tous les cas, la dernière requête en date qui figure au dossier après l'expiration du délai visé à la règle 161(1) sera prise en considération lors de l'établissement de la première notification (cf. E-VIII, 4.3.2), à condition que la demande ne soit pas réputée retirée.

La notification au titre de la règle 161(1) est émise rapidement après l'expiration du délai prévu pour l'entrée dans la phase européenne.

Pour que l'examen de la demande puisse être entamé, sans avoir à attendre l'expiration du délai de réponse de six mois, le demandeur peut renoncer explicitement au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) et 162. Aucune notification au titre des règles 161 et 162 n'est émise si, lors de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur a déjà répondu à la WO-ISA, à l' IPER ou au SISR, le cas échéant, et a acquitté les taxes de revendication. Sinon, la notification est émise et la demande est traitée seulement à l'expiration du délai de six mois mentionné dans ces règles, même si une requête au titre du programme PACE a été présentée (cf. E-VII, 3.2).

Lorsque l'OEB est office élu, le rapport d'examen préliminaire international et les documents annexés doivent être pris en considération conformément au point E-VIII, 4.3.

Lorsqu'une traduction du document de priorité est exigée (cf. A-III, 6.8, et F-VI, 3.4), la division d'examen ne peut envoyer l'invitation à produire cette traduction conformément à la règle 53(3) qu'après l'expiration du délai prévu à la règle 161(1) (cf. A-III, 6.8.2).

3.3 Cas exceptionnels dans lesquels aucune réponse à l'invitation au titre de la règle 161(1) n'est requise

3.3.1 Modifications ou observations produites antérieurement

Dans certains cas, même si l'OEB était l'ISA ou la SISA, le demandeur n'est pas tenu de répondre à la notification au titre de la règle 161(1). Ces exceptions sont énoncées ci-après :

i) si le demandeur a produit de nouvelles modifications et/ou observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, il recevra encore une notification au titre de la règle 161(1) mais, dans ce cas, il ne sera pas tenu d'y répondre (cependant, si les exigences de la règle 137(4) n'ont pas été remplies eu égard aux modifications déjà produites, il

est recommandé de donner les informations requises dans la réponse à la notification selon la règle 161(1) afin d'éviter une nouvelle notification au titre de la règle 137(4)).

ii) Si le demandeur a produit des modifications conformément à l'article 19 et/ou 34 PCT dans la phase internationale, que celles-ci sont maintenues lors de l'entrée dans la phase européenne et que l'OEB a établi la WO-ISA ou le SISR mais pas d'IPER (soit parce que le demandeur n'a pas sollicité d'examen préliminaire international au titre du Chapitre II, soit parce que l'IPEA était un office autre que l'OEB), ces modifications seront considérées comme une réponse à la WO-ISA ou au SISR ; le demandeur continuera de recevoir une notification au titre de la règle 161(1) dans ces cas, mais il ne sera pas tenu d'y répondre (cependant, si les exigences de la règle 137(4) n'ont pas été remplies pour les modifications déjà produites, il est recommandé de donner les informations requises dans la réponse à la notification selon la règle 161(1) afin d'éviter une nouvelle notification au titre de la règle 137(4)).

Toutefois, s'agissant des cas i) et ii) ci-dessus, cf. également E-VIII, 3.3.5. Il est à noter en outre que si des modifications ont été produites au titre de l'article 19 ou 34 PCT et ont été prises en considération lors de l'établissement d'un IPER par l'OEB agissant en qualité d'IPEA, elles ne seront pas considérées comme une réponse à l'IPER telle que requise par la règle 161(1) ; dans ce cas, le demandeur est tenu de répondre à l'IPER dans le délai de six mois prévu par la règle 161(1).

Dans les cas i) et ii) ci-dessus, aucune notification au titre de la règle 161(1) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur a explicitement renoncé à son droit de les recevoir et, le cas échéant, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 et Communiqué de l'OEB en date du 5 avril 2011, JO OEB 2011, 354).

3.3.2 WO-ISA, SISR ou IPER favorables

Lorsque la WO-ISA, un SISR ou, le cas échéant, l'IPER établi par l'OEB est favorable (conformément aux principes énoncés pour les opinions de recherche européenne sous B-XI, 3.9), le demandeur continue de recevoir une notification au titre de la règle 161(1), mais il n'est pas tenu d'y répondre. Aucune notification au titre de la règle 161(1) ou de la règle 162 n'est émise si le demandeur a explicitement renoncé à son droit de les recevoir et, le cas échéant, a déjà acquitté les taxes de revendication exigibles (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352).

3.3.3 Notification au titre de la règle 161 émise avant le 1er avril 2010

Si la notification prévue par la règle 161 a déjà été établie avant le 1er avril 2010, il n'est pas obligatoire de répondre à la WO-ISA établie par l'OEB ou à l'IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA ; si le demandeur n'a pas présenté de modifications ou d'observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, la première notification sera fondée pour l'essentiel sur le contenu de cette opinion écrite ou de ce rapport d'examen préliminaire établi(e) par l'OEB.

3.3.4 Réponse facultative à la notification au titre de la règle 161(1)

Dans les cas i) et ii) mentionnés au point E-VIII, 3.3.1 et dans le cas mentionné au point E-VIII, 3.3.2, le demandeur n'est pas tenu de répondre à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER établis par l'OEB (en réponse à l'invitation prévue par la règle 161(1)) ; il **peut** toutefois le faire en présentant de nouvelles modifications et/ou observations s'il le souhaite. Là encore, les exigences prévues par la règle 137(4) devraient être remplies lors du dépôt de ces modifications, afin d'éviter une nouvelle notification au titre de cette règle.

3.3.5 Indications devant figurer sur le formulaire 1200

Formulaire 1200

Dans tous les cas mentionnés au point E-VIII, 3.3.1, il importe que le demandeur indique clairement, sur le formulaire 1200, les documents qui doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande (pour de plus amples informations sur le formulaire 1200, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT"). En l'absence d'indications appropriées sur le formulaire 1200, de copies et/ou de traductions des pièces modifiées de la demande telles qu'indiquées ci-dessous, le demandeur sera tenu de répondre à l'invitation au titre de la règle 161(1).

Remarques particulières :

– Dans le cas i) mentionné au point E-VIII, 3.3.1, les observations et/ou modifications (ces dernières au titre de la règle 159(1) b)) présentées lors de l'entrée dans la phase européenne ne seront considérées comme une réponse à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER que si le demandeur indique, sur le formulaire 1200, qu'elles doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande et qu'elles ont été présentées au plus tard à la date de dépôt du formulaire 1200.

– Dans le cas ii) mentionné au point E-VIII, 3.3.1, les modifications produites au cours de la phase internationale ne seront considérées comme une réponse à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER que si le demandeur indique, sur le formulaire 1200, qu'il maintient celles-ci lors de l'entrée dans la phase européenne et s'il produit, si nécessaire, leur traduction

dans la langue de la procédure. Une copie des modifications au titre de l'article 34 PCT (non soumises à l'OEB agissant en qualité d'IPEA) sera en outre requise au plus tard à la date de dépôt du formulaire 1200.

3.4 Application de la règle 137(4)

Règle 137(4)

Si la demande fait partie de celles visées sous H-III, 2.1.4, et si des modifications devant servir de base à l'examen ultérieur ont été produites soit au cours du délai prévu par la règle 161(1), soit auparavant, les exigences de la règle 137(4) doivent être remplies (les modifications doivent être identifiées et leur base dans la demande telle que déposée doit être indiquée). Si le demandeur n'a pas encore satisfait à ces exigences à l'expiration du délai prévu par la règle 161(1), la division d'examen peut lui demander de fournir ces informations dans un délai d'un mois, en établissant une notification conformément à la règle 137(4). Si le demandeur ne répond pas à cette notification dans le délai, la demande sera réputée retirée (cf. H-III, 2.1 et 2.1.1). La division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) avant d'émettre une notification conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1), (2) ou (3). Il convient également de noter que des exigences analogues s'appliquent aux modifications apportées au cours de la phase internationale (règle 46.5, règle 66.8 et règle 70.2 PCT).

4. Procédure d'examen

4.1 Au moins une notification établie au stade de l'examen

Si la demande comporte encore des irrégularités après que le demandeur a répondu à la WO-ISA, au SISR ou à l'IPER (conformément à la règle 161(1)), la division d'examen établira au moins une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) au cours de la procédure ultérieure d'examen et étudiera la réponse du demandeur à cette notification avant d'émettre une décision ou une citation à une procédure orale.

4.2 Pas d'examen d'inventions multiples dans la phase européenne

Bien que dans la procédure au titre du chapitre II du PCT devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA, le demandeur puisse requérir l'examen d'inventions multiples dans un seul IPER s'il acquitte des taxes d'examen additionnelles (ou si l'examinateur a décidé de ne pas inviter le demandeur à acquitter des taxes additionnelles), dans la procédure européenne, l'examen portera sur une seule invention.

Règle 164(2)

Dans les cas où une objection d'absence d'unité a été soulevée dans le rapport de recherche internationale et où la division d'examen considère que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la procédure de délivrance européenne ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, ou si la protection est demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale (ou, si un rapport complémentaire de recherche

européenne a été établi, par ce rapport), elle doit inviter le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale (ou par le rapport complémentaire de recherche européenne). Cela ne s'applique toutefois qu'aux inventions pour lesquelles une absence d'unité a été constatée, et non lorsque des éléments de l'objet ont été exclus de la recherche au cours de la phase internationale pour d'autres raisons (p. ex. absence de clarté, exclusion de la brevetabilité, éléments extraits de la description). Dans ces derniers cas, une recherche additionnelle telle que visée au point C-IV, 7.2 peut être nécessaire.

Règle 137(5)

Si, après réception du rapport (complémentaire) de recherche européenne, le demandeur dépose des revendications modifiées portant sur une invention qui diffère de toutes les inventions revendiquées initialement et qui ne forme pas, en combinaison avec ces dernières, un seul concept inventif, il y a lieu de soulever une objection au titre de la règle 137(5) dans la première notification émise conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(2) (cf. également F-V, 13 et H-II, 6).

4.3 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un IPER

L'examen quant au fond se déroule de la même manière que pour les demandes européennes. Lorsque l'OEB a été l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cet examen préliminaire a été effectué en principe par l'examinateur qui est chargé d'examiner la demande euro-PCT en question.

Art. 14(1)

La demande à examiner est accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB. De nouveaux documents dans la langue d'origine peuvent être joints en annexe à ce rapport (art. 36(3)a) PCT et règle 70.16 PCT). En outre, la demande est aussi accompagnée d'une traduction des annexes, transmise par le demandeur, dans la langue dans laquelle le rapport d'examen préliminaire international a été traduit (art. 36(3) b) PCT).

Art. 41 et 42 PCT

L'examen doit être conduit conformément à l'article 41 et à l'article 42 PCT qui disposent que

Règle 159(1)b)
Règle 161

i) le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai fixé conformément à la règle 78.1b) ou à la règle 78.2 PCT (cf. également règle 159(1)b) et règle 161) ; et

ii) l'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des informations relatives au contenu de tels documents.

4.3.1 Résultats de tests comparatifs

Lorsque l'OEB a établi l'IPER et y a fait référence à la présentation de comptes rendus d'essais, le demandeur est réputé accepter que la procédure devant l'OEB s'appuie sur ces comptes rendus s'il utilise le formulaire standard d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, c.-à.-d. le formulaire 1200. S'il n'utilise pas ce formulaire ou si l'IPER, qui fait référence aux comptes rendus d'essais, a été établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, le demandeur est invité à présenter ces comptes rendus pour la demande européenne.

4.3.2 Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond

Normalement, les pièces indiquées dans le rapport d'examen préliminaire international comme ayant servi de base à l'établissement de ce rapport sont également utilisées pour effectuer l'examen quant au fond à l'OEB agissant en qualité d'office élu au cours de la phase européenne. Toute nouvelle pièce (revendications, description, dessins) produite lors de l'examen préliminaire international et remplaçant les pièces déposées antérieurement est jointe au rapport d'examen préliminaire international. Si les pièces annexées au rapport d'examen préliminaire international sont rédigées dans une langue autre que la langue de la procédure de la demande européenne au cours de la phase européenne, le demandeur doit être invité à déposer les pièces en question dans la langue de la procédure dans un délai qui lui est imparti.

Sur requête du demandeur, l'examen est effectué sur la base des pièces de la demande internationale telle que publiée ou des modifications apportées lors de l'entrée dans la phase européenne. Si les déclarations du demandeur ne sont pas suffisamment claires à cet égard, il appartient à l'examinateur de les clarifier.

4.3.3 Prise en considération du contenu de l'IPER

Règle 161(1)
Règle 159

Si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB, ce rapport doit être considéré comme une opinion (un avis) aux fins de l'examen et, généralement, la première notification se fonde sur l'opinion exprimée dans ce rapport ainsi que, le cas échéant, sur la réponse du demandeur à celle-ci au titre de la règle 161(1) (le cas échéant, cf. E-VIII, 3). Il est possible de s'écarter de cette opinion lorsque l'on est en présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la brevetabilité (par exemple, si d'autres documents de l'état de la technique doivent être cités ou si la preuve d'effets inattendus est apportée), lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, lorsque le demandeur fournit des arguments convaincants, des modifications adéquates ou des preuves contraires pertinentes dans sa réponse à l'IPER au titre de la règle 161(1), ou, inversement, lorsque les modifications produites par le demandeur en réponse à l'IPER introduisent de nouvelles irrégularités.

Les rapports d'examen établis par d'autres administrations internationales chargées de l'examen préliminaire international doivent être examinés minutieusement. Les raisons invoquées dans le rapport d'examen préliminaire international ne doivent pas être négligées si elles sont pertinentes.

Chapitre IX – Décisions

1. Fondement des décisions

1.1 Généralités

Les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. *Art. 113(1)*

Cette disposition vise à éviter qu'une partie ne soit prise au dépourvu par des motifs au sujet desquels elle n'a pu prendre position et qui sont invoqués dans une décision prise à l'encontre de sa demande.

Lors de l'examen quant au fond, le demandeur doit donc pouvoir prendre position sur tous les motifs invoqués à l'encontre de sa demande.

La recherche aux fins de l'article 54(3) doit être achevée avant qu'une demande ne soit rejetée.

Si, à l'issue d'une procédure d'opposition, le brevet doit être révoqué, il convient de veiller à ce que le titulaire du brevet en particulier ait eu suffisamment de possibilités de prendre position et de se défendre et, inversement, il convient de veiller à ce que les opposants en particulier aient eu les mêmes possibilités lorsqu'il y a lieu de rejeter les oppositions ou de maintenir, malgré leur requête, le brevet sous une forme modifiée. Une décision peut être fondée sur des motifs figurant dans une communication émanant de l'une des parties si cette communication a été adressée à l'autre partie de sorte que cette dernière ait eu la possibilité de prendre position.

Si plus de deux mois se sont écoulés depuis l'envoi "uniquement à titre d'information", on peut considérer en règle générale qu'il y a eu possibilité suffisante de prendre position et que le principe du droit d'être entendu a été respecté (cf. T 263/93).

Si le brevet doit être maintenu sous une forme modifiée, il y a lieu de disposer d'un texte des revendications et de la description qui soit approuvé par le titulaire du brevet (cf. D-VI, 2), et le ou les opposants doivent ensuite avoir eu la possibilité de faire connaître leurs observations.

1.2 Exemples

Le droit d'être entendu recouvre non seulement le droit de prendre position, mais aussi celui de voir ces observations dûment prises en considération. Les modifications et arguments produits par une partie doivent être pris en considération et l'occasion doit être donnée à la partie de prendre position au sujet des motifs avancés par la division d'examen (cf. T 1123/04 et T 852/07). Un document ne devrait pas être cité pour la première fois dans une décision (cf. T 635/04), sauf s'il a été introduit lors de la procédure orale. L'utilisation de nouveaux

arguments dans une décision elle-même fondée sur des motifs préalablement communiqués n'est pas exclue (cf. T 268/00 et T 1557/07).

Si une chambre de recours renvoie une affaire aux fins de poursuite de la procédure, la division d'examen doit déterminer si des requêtes remontant à la procédure d'examen sont encore en instance et donner à la partie l'occasion de prendre position (cf. T 1494/05). Si les faits et les motifs déterminants pour la décision ont déjà été exposés par l'une des parties et si la partie dont la demande doit être rejetée a disposé de suffisamment de temps pour prendre position, la décision est conforme aux dispositions de l'article 113(1) relatives au droit d'être entendu. Si la décision à prendre au terme de la procédure d'opposition est fondée sur des motifs qui, bien qu'ayant été invoqués au cours de la procédure d'examen, ne l'ont été ni dans les actes d'opposition, ni dans les observations des parties, ni encore dans les notifications de la division d'opposition, la division d'opposition doit, avant de rendre sa décision, introduire ces motifs dans la procédure d'opposition ; en d'autres termes, elle doit mettre ces motifs en discussion pour permettre aux parties de prendre position. Si l'opposition est fondée sur une absence d'activité inventive, le titulaire du brevet doit s'attendre à ce que l'état de la technique nouvellement invoqué dans la procédure d'opposition soit considéré en combinaison avec l'état de la technique décrit dans le préambule d'une revendication indépendante. Toutefois, si de nouveaux faits et motifs sont introduits dans la procédure ou si les faits et les motifs sur lesquels doit reposer la décision envisagée n'ont pas été exposés dans les mémoires des parties d'une manière assez évidente et claire pour permettre à la partie intéressée de prendre position, il convient de donner à celle-ci, avant que la décision ne soit prise, la possibilité de formuler ses observations et de fournir des preuves.

Il n'est pas contrevenu au principe du fondement des décisions lorsque, en réponse à une notification de la division d'opposition présentant les arguments essentiels s'opposant au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, le titulaire du brevet n'apporte aux revendications que des modifications insignifiantes, de sorte que les motifs déterminants de révocation du brevet restent essentiellement les mêmes, à condition que les observations dudit titulaire aient été dûment prises en considération.

Dans un tel cas, puisque les obstacles au maintien du brevet connus du titulaire du brevet subsistent, le brevet peut être immédiatement révoqué, sans que soit notifiée de nouveau la totalité des arguments sur lesquels a été fondée la décision.

2. Observation des délais

Une décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai fixé, à moins que toutes les parties auxquelles un délai a été accordé n'aient renoncé expressément à en faire usage ou aient pris définitivement

position avant l'expiration du délai. La décision de délivrer le brevet peut être prise une fois que le demandeur est réputé avoir approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 71(5) et a satisfait à toutes les autres exigences de forme, et ce même si le délai qui lui a été imparti dans la notification établie au titre de la règle 71(3) n'a pas encore expiré.

De plus, afin de garantir que des documents reçus à la fin des délais accordés officiellement soient versés aux dossiers et qu'ils puissent être pris en considération dans la décision, il conviendrait, en règle générale, qu'une décision ne soit prise qu'après l'expiration d'un délai interne propre à l'OEB (de 20 jours par exemple), s'ajoutant au délai officiel, mais dont les parties ne peuvent cependant tirer aucun droit.

En ce qui concerne les requêtes et autres documents parvenant après l'expiration des délais, cf. E-VII, 1.8.

3. Texte faisant foi

Art. 113(2)

L'OEB ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet et qui constitue la dernière version utilisée comme base au cours de la procédure. Par conséquent, un texte modifié, proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-V, 1.1 ainsi que D-VI, 4.2 et 7.2.1) ne peut par exemple servir de base à la décision que s'il a été approuvé par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Lorsqu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires portant sur différentes versions du texte proposé en vue de la délivrance ou du maintien du brevet ont été présentées, chacune de ces versions peut être considérée comme étant un texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet au sens de l'article 113(2) (cf. T 234/86) ; il y a donc lieu de les traiter dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur ou par le titulaire du brevet, jusques et y compris la requête admissible venant en tête dans l'ordre de ses préférences, s'il en existe.

Il est essentiel de traiter de telles requêtes dans l'ordre approprié. Ainsi, lorsque l'unique requête admissible est une requête subsidiaire, mais que cette dernière est accompagnée d'une requête subsidiaire en procédure orale de rang supérieur (par exemple une requête visant à la tenue d'une procédure orale s'il ne peut être fait droit à la requête principale), une notification au titre de la règle 71(3) ne peut pas être établie sur la base de la requête admissible ; en revanche, il convient d'organiser une procédure orale conformément à la requête de rang supérieur, ou bien d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 71(1) (cf. E-IX, 5.3). Si l'ordre des requêtes ne ressort pas clairement des moyens invoqués par le demandeur, il est nécessaire, avant de poursuivre l'examen, de contacter le demandeur pour clarifier la situation.

4. Formulation par écrit

4.1 Généralités

Règle 111(1)

Les décisions doivent être formulées par écrit. Cela vaut également pour les décisions prononcées à l'issue de la procédure orale (cf. E-II, 9).

Il n'est pas possible d'édicter des règles complètes en ce qui concerne la forme et le contenu des décisions, ceux-ci variant en fonction des exigences propres à chaque cas d'espèce.

La décision écrite comporte :

– la désignation des parties à la procédure (demandeur, titulaire du brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,

– le dispositif et, le cas échéant,

– l'exposé des faits et les conclusions,

– l'exposé des motifs,

– l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours (règle 111(2)), et

Règle 113(1)

– la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s).

Si la décision est produite par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, le sceau de l'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 113(2)). La copie versée au dossier doit comporter le nom et la signature de l'agent ou des agents responsables.

Lorsque, exceptionnellement, un ou plusieurs membres de la division ne peuvent signer la décision, par exemple en cas d'absence prolongée pour maladie, la décision ne peut être signée au nom de ce ou de ces membres que par un membre de la division qui a participé à la procédure orale (de préférence le président) (cf. T 243/87). Une décision écrite signée par des personnes autres que celles qui étaient présentes à la procédure orale au cours de laquelle la décision a été prononcée n'est juridiquement pas valable (cf. T 390/86).

L'exposé des faits et les conclusions, l'exposé des motifs et l'indication des voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la décision se borne à faire droit aux requêtes présentées par toutes les parties. Ceci vaut tout particulièrement pour la décision de délivrance, qui est prise sur la base des pièces qui ont été approuvées par le demandeur (règle 71(5)). Il en est de même lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée, car dans ce

cas, une décision intermédiaire, prise conformément à l'article 106(2) et devenue définitive, a été rendue au préalable en ce qui concerne les pièces sur la base desquelles le brevet est maintenu (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions qui se bornent à faire droit aux requêtes présentées par les parties peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un certain nombre de motifs sont invoqués à l'appui d'une requête en restitutio in integrum et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la restitutio in integrum, il peut être opportun de motiver la décision de restitutio in integrum pour expliciter la pratique suivie par l'Office.

Même dans les cas où la décision ne contient pas d'indication des voies de recours, un recours peut être formé si la décision est erronée, par exemple, si la décision de délivrance n'a pas été prise sur la base des pièces au sujet desquelles le demandeur avait marqué son accord.

4.2 Dispositif

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit :

"La demande de brevet européen... est rejetée conformément à l'article 97(2) CBE" ;

"L'opposition formée contre le brevet européen ... est rejetée" ; ou

"La requête en restitutio in integrum est rejetée".

4.3 Exposé des faits et conclusions

Il convient d'exposer les faits et les conclusions dans la mesure où ils revêtent une importance pour la décision.

L'exposé des faits doit présenter sommairement le cas et donner un résumé des motifs essentiels sur lesquels la décision est fondée et des réponses les plus importantes des parties. Toutefois, ces points doivent être traités en détail dans l'exposé des motifs qui suit l'exposé des faits. Les faits et les conclusions qui n'ont pas d'importance pour la décision, par exemple les requêtes en modification non maintenues, n'ont pas à être mentionnés.

L'objet de la demande ainsi que les pièces (notamment les revendications) sur lesquelles est fondée la décision doivent ressortir clairement de l'exposé des faits et des conclusions. Le texte de la ou des revendications indépendantes et d'autres revendications ou passages de la description particulièrement importants sur lesquels la décision est fondée doit être reproduit littéralement dans la langue de la procédure (cf. règle 3(2)) sous forme de copie, soit insérée dans la décision, soit jointe en annexe à celle-ci. En ce qui concerne les revendications dépendantes, il peut être suffisant de se référer au contenu du dossier.

4.4 Décision rendue en l'état du dossier

Les demandeurs ont la possibilité de demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier. Tel peut être par exemple le cas lorsque tous les arguments ont été suffisamment exposés au cours de la procédure, et que le demandeur souhaite qu'une décision susceptible de recours soit rapidement rendue. La décision revêt alors la forme standard et se borne, dans l'exposé des motifs, à faire référence à la ou aux notifications antérieures ainsi qu'au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision (pour plus de précisions, cf. C-V, 15).

5. Exposé des motifs

L'exposé des motifs commencera par présenter et expliciter les motifs de non-brevetabilité retenus par la division, en se référant dans chaque cas aux articles et règles concernés de la CBE.

Art. 113(1)
Règle 111(2)

L'exposé des motifs doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif. Il doit être complet et pouvoir se comprendre par lui-même, c'est-à-dire en principe sans recours à des renvois. Toutefois, si une question a déjà été traitée en détail dans une seule notification présente dans le dossier, il est possible de résumer dans la décision les motifs se rapportant à cette question et de faire référence à la notification en cause pour les détails.

Les conclusions tirées des faits et des moyens de preuve, par exemple des documents publiés, doivent être énoncées clairement. Les passages d'un document publié qui revêtent une importance pour la décision doivent être indiqués de manière telle que les conclusions auxquelles ils conduisent puissent être vérifiées sans difficulté. Il ne suffit donc pas, par exemple, d'affirmer simplement que les documents cités prouvent que l'objet du brevet est déjà connu ou n'implique pas d'activité inventive, ou à l'inverse qu'ils ne mettent pas en doute sa brevetabilité. Il faut au contraire montrer, en se référant à des passages précis des documents publiés, pourquoi il en est ainsi.

Il importe en particulier d'accorder la plus grande attention aux faits et arguments importants qui pourraient être opposés à la décision rendue, faute de quoi il pourrait se dégager l'impression que ces points ont été omis ou négligés. Des documents présentés à l'appui des mêmes faits ou arguments peuvent être traités sous une forme résumée, ceci afin d'éviter d'allonger inutilement l'exposé des motifs.

En ce qui concerne les points litigieux qui revêtent une importance essentielle pour la décision, il est particulièrement important que l'exposé des motifs soit complet et détaillé. Néanmoins, des détails inutiles ou des motifs supplémentaires destinés à apporter une nouvelle preuve de ce qui a déjà été prouvé ne devraient pas être mentionnés.

5.1 Contenu

Toutes les revendications indépendantes de la (des) requête(s) valable(s) examinée(s) au cours de la procédure doivent

normalement être traitées dans la décision. Toutefois, dans la mesure où une demande peut être rejetée pour un seul motif, il n'est pas toujours nécessaire de traiter toutes les revendications dépendantes. Néanmoins, si une revendication dépendante particulière a fait l'objet d'une discussion, les arguments utilisés devront être rapportés dans la décision.

Lorsque des requêtes supplémentaires ont été formulées mais n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, il convient de prendre position à leur sujet dans la décision de rejet de la demande. Par exemple, si une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale a été présentée dans des circonstances entraînant l'application de l'article 116(1), deuxième phrase, les motifs de rejet de la requête seront exposés dans la décision de rejet de la demande.

On évitera d'employer dans la décision des termes ou expressions vagues ou susceptibles de laisser planer le doute, tels que, "à ce qu'il semble" ou "apparemment".

5.2 Analyse des arguments présentés par les parties

Il y a lieu d'analyser avec soin tous les arguments pertinents avancés par une partie déboutée au cours de la procédure et de les réfuter entièrement dans la décision. La division doit indiquer les motifs pour lesquels elle estime qu'aucun des arguments présentés n'invalide les objections qu'elle a soulevées.

Les faits qui ne sont pas contestés ne seront que brièvement mentionnés dans la décision. Il ne sera pas nécessaire de prendre en considération dans la décision les arguments des parties qui sont manifestement étrangers aux questions traitées.

5.3 Requête principale et requêtes subsidiaires

Si, au cours de la **procédure d'examen**, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. E-IX, 3), et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, il convient, dans la décision de rejet de la demande conformément à l'article 97(2), d'indiquer non seulement les raisons pour lesquelles la requête principale n'est pas admissible, mais aussi celles pour lesquelles chacune des requêtes subsidiaires ne l'est pas. Si l'une des requêtes est admissible, la notification prévue à la règle 71(3) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible, et expliquer pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas admissibles (cf. C-V, 1.1). Si le demandeur, en réponse à la notification émise en application de la règle 71(3), maintient les requêtes non admissibles qui précèdent dans l'ordre de ses préférences, la demande doit normalement être rejetée conformément à l'article 97(2) (cf. C-V, 4.7 et 4.6.2). Dans la décision de rejet, il convient d'exposer les raisons pour lesquelles aucune des requêtes précédant la requête jugée admissible dans l'ordre des préférences du demandeur n'est admissible, et de préciser

que celui-ci n'a pas donné son accord sur la requête qui avait été jugée admissible.

De la même manière, si, au cours d'une **procédure d'opposition**, le titulaire du brevet a présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de sa requête principale, et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, le brevet doit être révoqué, et il convient d'exposer dans la décision les raisons pour lesquelles aucune des requêtes présentées et maintenues par le titulaire du brevet n'a été jugée admissible. Si l'une des requêtes du titulaire du brevet visant au maintien du brevet sous une forme modifiée est jugée admissible, la division d'opposition doit rendre une décision intermédiaire sur la base de la (première) requête admissible. Dans cette décision, elle doit expliquer pourquoi cette requête remplit les conditions de la CBE et pourquoi les requêtes qui la précèdent dans l'ordre des préférences du titulaire du brevet ne les remplissent pas.

Dès lors qu'une décision implique le rejet de toutes les requêtes, elle ne peut pas être prise avant que le demandeur ou le titulaire du brevet ait été informé des raisons pour lesquelles aucune de ces requêtes n'a été jugée admissible, de manière à ce qu'il ne soit pas privé de la possibilité de prendre position (art. 113(1) - droit d'être entendu). De la même manière, le ou les opposants doivent avoir la possibilité de faire part de leurs observations avant que l'admissibilité d'une requête subsidiaire ne soit constatée dans une décision intermédiaire (cf. D-VI, 7.2).

Pour déterminer à quel endroit de la décision il convient de traiter la requête subsidiaire, on se fondera sur des considérations d'ordre pratique.

5.4 Moyens présentés tardivement

Règle 116
Règle 137(3)

Si une division d'examen ou d'opposition a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 116 pour refuser des faits, preuves ou requêtes présentés tardivement, elle doit exposer dans la décision les motifs de son refus. Une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré par la règle 116 ne suffit pas. Il en va de même lorsque la division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation pour refuser des modifications au titre de la règle 137(3) (cf. T 755/96). Pour de plus amples informations sur la manière d'exercer ce pouvoir d'appréciation, cf. H-II, 2.7.

5.5 Autres motifs de rejet

Il n'existe aucune règle stricte exigeant qu'une décision traite tous les points litigieux ou susceptibles de le devenir entre l'instance qui statue et les parties concernées. Pour des raisons d'économie, il est cependant approprié de fonder un rejet sur plusieurs motifs distincts afin d'arriver le plus rapidement possible à une décision définitive. Par conséquent, une division d'examen ou d'opposition devrait traiter les questions qui pourraient être pertinentes en seconde instance, dans la mesure où cela n'entraîne pas d'importants travaux

supplémentaires, pour éviter, dans le cas où la chambre de recours ne maintient pas la décision, que l'affaire ne soit renvoyée devant l'instance qui a pris celle-ci.

Comme exemple, on peut citer le cas où la demande est rejetée pour absence de nouveauté de l'objet d'une revendication donnée, la décision expliquant également pourquoi ladite revendication ne contribue pas à l'activité inventive. Il est alors indispensable que le demandeur puisse prendre position sur tous les motifs sur lesquels se fonde la décision.

Il est aussi possible de mentionner des motifs supplémentaires sur lesquels la décision n'a pas été fondée. Toutefois, ces motifs ne peuvent pas apparaître dans le texte proprement dit de la décision. Ils doivent figurer après l'exposé des motifs de la décision, sous un titre particulier, tel que "Remarques complémentaires". Ainsi, il apparaît clairement que ces motifs ne font pas partie des motifs de rejet.

6. Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires

En principe, il est possible de prendre des décisions intermédiaires. Il convient cependant de signaler à cet égard que, conformément à l'article 106(2), une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. *Art. 106(2)*

Il incombe à l'instance concernée d'apprécier s'il convient de prendre une décision intermédiaire (cf. cependant D-VI, 7.2.2 pour ce qui est de la décision intermédiaire de maintien d'un brevet sous une forme modifiée, rendue lors d'une procédure d'opposition). Afin d'empêcher le fractionnement de la procédure, les décisions intermédiaires ne devraient pas constituer la règle. En outre, elles ne devraient être prises que lorsqu'elles sont de nature à rendre l'ensemble de la procédure moins coûteuse ou plus courte. Il conviendrait dans ce contexte de prendre également en considération, le cas échéant, les intérêts des parties à la procédure. En général, une décision intermédiaire ne sera opportune que si elle prévoit la possibilité de former un recours indépendant, puisque ce n'est que de cette manière que la décision sur la question préliminaire acquiert force de chose jugée avant que ne soit rendue la décision mettant fin à la procédure. (La procédure doit être suspendue jusqu'à ce que la décision ait acquis force de chose jugée.) Il est particulièrement important de permettre un recours indépendant si la poursuite de la procédure dépend d'une décision préliminaire sur une question juridique fondamentale, par exemple si plusieurs chambres de recours ont statué dans un sens différent ou si des décisions divergentes ont été rendues par plusieurs divisions d'examen ou d'opposition sans qu'une décision ait été rendue à ce sujet par une chambre de recours. Les décisions intermédiaires doivent être motivées. Si la décision intermédiaire ne prévoit pas la possibilité de

former un recours indépendant, les motifs de cette décision peuvent n'être exposés que dans la décision finale.

7. Autorité des décisions des chambres de recours

Art. 111(2)

Si une instance doit rendre une décision dans une affaire qui lui a déjà été renvoyée pour suite à donner par la chambre de recours, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause, par exemple l'objet du brevet et l'état de la technique à prendre en considération, soient les mêmes.

La division d'opposition n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen (cf. T 167/93). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'article 111(2), qui dispose uniquement que la division d'examen est liée par les décisions rendues sur les recours formés à l'encontre des décisions de la section de dépôt. La procédure d'opposition est une procédure entièrement distincte de la procédure d'examen, et la division d'opposition est habilitée à examiner à nouveau les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus qu'une autre partie (l'opposant) est alors impliquée. Ce faisant, elle doit cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la chambre de recours.

8. Indication des voies de recours

Règle 111(2)

Les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours. L'avertissement doit également appeler l'attention des parties sur les dispositions de l'article 106 à l'article 108 et de la règle 97 et de la règle 98 dont le texte doit être annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.

9. Signification

Art. 119

Les décisions sont signifiées d'office (cf. E-I, 2).

Chapitre X – Recours

1. Effet suspensif

Les chambres de recours n'étant liées par aucune instruction, le présent chapitre ne traite en détail que les questions se rapportant à la révision préjudicielle. A ce stade de la procédure, l'instance du premier degré reste compétente.

Art. 23(3)
Art. 109

Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours.

Art. 106(1)

Le recours a un effet suspensif. Il empêche ainsi la décision de passer en force de chose jugée et a, en outre, pour conséquence de suspendre les effets de la décision. Etant donné que la décision ne peut pas être exécutée, il en résulte que l'inscription au Registre européen des brevets, la mention dans le Bulletin européen des brevets et, le cas échéant, la publication d'un nouveau fascicule du brevet européen n'ont pas lieu.

2. Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-ci

Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition, même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

Règle 98

3. Recours formé contre la répartition des frais

Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Une partie qui s'estime lésée par la répartition des frais ne peut, par conséquent, attaquer la décision rendue sur les frais que si elle forme également, pour d'autres motifs recevables, un recours contre la décision rendue sur l'opposition.

Règle 97(1)

4. Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais

Les décisions de la division d'opposition relatives à la fixation des frais de la procédure d'opposition sont susceptibles de recours, conformément à la règle 97(2), si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de recours.

Règle 97(2)
Art. 13 RRT

5. Personnes admises à former un recours et parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Art. 107

6. Délai et forme

Le recours doit être formé auprès de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours

Art. 108

n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

7. Révision préjudicielle

7.1 Généralités

Art. 109(1)

Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

C'est pourquoi l'obligation ou la possibilité de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle peut être liée à une décision de la section de dépôt, de la division juridique ou de la division d'examen. Dans la procédure d'opposition, elle ne se présente que dans le cas particulier où toutes les oppositions ont été retirées et où le titulaire du brevet forme un recours.

Art. 109(2)

L'instance du premier degré ne dispose que d'un délai de trois mois pour faire droit au recours après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Elle doit par conséquent instruire le recours en priorité et entamer sans retard l'examen de recevabilité, et, si elle juge le recours recevable sous la forme dans laquelle il a été déposé, elle examine immédiatement après s'il est fondé.

L'instance concernée fera droit au recours si l'examen des motifs invoqués à l'appui de celui-ci la convainc que le recours est recevable et fondé. Cela pourrait se produire lorsque, par exemple,

i) l'instance n'a pas dûment tenu compte de certains documents que comportait le dossier au moment de la décision,

ii) l'instance, par suite d'une inadvertance de l'OEB, n'a pas reçu des documents qui ont été fournis à l'Office dans les délais avant qu'elle ne rende sa décision,

iii) la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le demandeur présente de nouveaux faits ou moyens de preuve ou soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est introduit le recours (cf. T 139/87).

En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points litigieux, cf. E-IX, 5.5, dernier paragraphe.

7.2 Renvoi devant la chambre de recours

Art. 109(2)

S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être

immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Cela signifie qu'aucun avis sur le fond ne doit être adressé par la première instance à la chambre de recours. Il conviendra de placer les notes internes concernant un recours établies par les membres de la division dans la partie du dossier non ouverte à l'inspection publique et de ne pas les envoyer à la chambre de recours.

La décision de permettre la révision préjudicielle doit être signée par tous les membres de la division dès que ceux-ci sont disponibles, même si le délai de trois mois est venu à expiration.

En tout état de cause, la décision ne peut être signée que par les examinateurs ou que pour le compte des examinateurs faisant partie de la division au moment de la signature. Si un examinateur est absent pendant une longue période ou s'il a quitté le service, un nouveau membre doit venir compléter la division d'examen.

7.3 Remboursement de la taxe de recours

Règle 103(1)a)
Art. 109

Lorsque l'instance dont la décision a été attaquée fait droit au recours, elle ordonne le remboursement de la taxe de recours si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Tel est surtout le cas lorsque la décision a été prise sans tenir compte de faits ou de moyens de preuve essentiels, notamment, par exemple, lorsqu'une pièce déposée dans les délais à l'OEB par la partie concernée n'a pas été versée au dossier avant la décision, ou lorsque la décision est fondée sur des faits ou des moyens de preuve au sujet desquels la partie concernée n'a pas pu se prononcer. La taxe de recours doit être remboursée, même si cela n'a pas été explicitement demandé par le requérant (cf. G 3/03).

S'il est fait droit au recours par voie de révision préjudicielle non pas en raison d'un vice substantiel de procédure mais, par exemple, parce que la partie concernée présente des modifications au moment où elle introduit le recours, la taxe de recours ne sera pas remboursée.

Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 103(1)a) pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. J 32/95).

La requête en remboursement de la taxe de recours ne sera déférée à la chambre de recours que si elle a été présentée en même temps que le recours (cf. G 3/03 et T 21/02).

7.4 Exemples

7.4.1 Aucune revendication modifiée n'est déposée avec le recours

Si le demandeur a formé un recours sans déposer de revendications modifiées, la division doit vérifier si la décision était correcte sur le fond. La révision préjudicielle ne s'impose que si la décision n'était pas correcte sur le fond. Le remboursement de la taxe de recours doit être ordonné s'il y a eu vice substantiel de procédure (cf. E-X, 7.3). S'il y a révision préjudicielle et si de nouvelles objections sont élevées, la division doit notifier ces objections au demandeur autant de fois qu'il le faut afin d'arriver à une décision finale ; cela peut inclure la tenue d'une (nouvelle) procédure orale et/ou un second rejet.

Exemple :

Le demandeur fait observer dans la lettre de recours que la division d'examen n'a pas tenu compte d'une requête en procédure orale.

En consultant le dossier, la division d'examen constate que c'est effectivement le cas : la révision préjudicielle s'impose, même si elle aboutit à un nouveau rejet après tenue de la procédure orale. La taxe de recours doit être remboursée.

7.4.2 Dépôt, avec le recours, d'une requête principale/unique modifiée

Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours. En revanche, s'il y a des doutes quant à la question de savoir si les modifications répondent aux exigences de l'article 123(2) ou si celles-ci répondent manifestement à ces exigences, la division devra vérifier si les revendications modifiées répondent au(x) motif(s) de rejet et à toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer. Dans la négative, il conviendra de ne pas accorder le révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours.

S'il est manifeste que les modifications répondent aux motifs de rejet, la révision préjudicielle doit être accordée, même si de nouvelles objections apparaissent. Cela est dû au fait que le demandeur a droit à un examen par deux instances (cf. T 219/93).

Les critères importants sont donc les suivants (cf. T 47/90)

1. le texte n'est plus le même (ou n'est plus équivalent)

2. des modifications substantielles ont été apportées.

Normalement, des modifications qui ne changent rien par rapport aux documents déjà cités dans la décision (toujours pas de nouveauté ou d'activité inventive) ne sont pas considérées comme "substantielles" au point de nécessiter une révision préjudicielle. Il incombe à l'examinateur de décider, dans chaque cas, si les modifications apportées aux revendications sont de nature telle que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base. C'est par exemple le cas lorsque l'activité inventive exige une tout autre argumentation.

Pour prendre cette décision, il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés dans la décision, mais également toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales).

Exemples :

a) Le demandeur a intégré une formulation qui lui avait déjà été suggérée par l'examinateur, les nouvelles revendications peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, mais la description doit encore être adaptée : la révision préjudicielle doit être accordée, puisqu'il a été répondu aux motifs de rejet.

b) **Rejet uniquement pour absence de nouveauté.** Les revendications modifiées sont de toute évidence nouvelles, mais dépourvues d'activité inventive. La question de l'activité inventive n'a pas été soulevée dans la décision ni dans la procédure jusqu'à ce stade : la révision préjudicielle doit être accordée.

c) **Rejet pour absence de nouveauté.** La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la revendication dépendante 3. Cette revendication avait déjà été examinée dans la décision et considérée comme non inventive : pas de révision préjudicielle.

d) **Rejet pour absence de nouveauté par rapport à D1.** La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée en soi auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence de nouveauté par rapport à D1.

e) **Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.** Les nouvelles revendications comportent une

caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 et ne nécessite pas de changements (majeurs) dans l'argumentation : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.

f) **Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.** La nouvelle revendication déposée contient cinq nouvelles caractéristiques tirées de la description, qui n'ont pas été examinées auparavant. L'examinateur note que ces caractéristiques sont certes divulguées dans D2, mais que l'argumentation relative à l'absence d'activité inventive devra être revue en profondeur : la révision préjudicielle s'impose car i) le demandeur a apporté des modifications substantielles afin de répondre aux objections élevées dans la décision et ii) l'argumentation doit être revue en profondeur.

7.4.3 Requête principale et subsidiaire(s) déposées avec le recours

La révision préjudicielle ne peut jamais être accordée sur la base d'une requête subsidiaire même si cette dernière est de nature à répondre aux motifs de la décision (cf. T 919/95).

Exemple :

La requête principale est la même que celle qui a été rejetée (requête non modifiée) mais la requête subsidiaire correspond à une suggestion de la division d'examen et serait donc admissible. Il ne peut y avoir de révision préjudicielle, car le demandeur a le droit de voir sa requête principale examinée par les chambres de recours.

8. Règlements de procédure des instances du second degré

Les modalités de la procédure suivie devant les chambres de recours sont fixées dans leur règlement de procédure (cf. JO OEB 2003, 89). La Grande Chambre de recours a, elle aussi, arrêté un règlement de procédure (cf. JO OEB 2007, 303).

9. Renvoi de l'affaire à la division à l'issue d'une procédure de recours

9.1 Ordres donnés par la chambre en cas de renvoi de l'affaire

Si un recours est formé contre une décision d'une division d'examen ou d'opposition, la chambre de recours peut renvoyer l'affaire à la division conformément à l'article 111(1). Dans ce cas, il y a lieu de se conformer à la formulation exacte de l'ordre donné par la chambre. Plusieurs situations peuvent se présenter :

a) L'affaire est renvoyée à la division avec ordre de délivrer un brevet ou de maintenir le brevet dans sa forme modifiée ou

limitée, sur la base du texte complet qui a été définitivement arrêté par la chambre de recours.

b) L'affaire est renvoyée à la division à charge pour celle-ci de mettre la description en accord avec les revendications dont la formulation a été définitivement arrêtée par la chambre de recours.

c) L'affaire est renvoyée à la division pour suite à donner.

9.2 Conséquences pour la division

Dans le cas a) ci-dessus, l'ordre de délivrer ou de maintenir le brevet est exécuté par l'agent des formalités. Le dossier n'est renvoyé à la division que pour lui permettre de vérifier la classification et le titre, ou d'ajouter des références à des informations techniques supplémentaires (STIN) ou les données bibliographiques relatives à de nouvelles antériorités (CDOC).

Dans le cas b) ci-dessus, dans lequel le texte des revendications a été définitivement arrêté par la chambre de recours, l'affaire est réglée, et la division ne peut plus modifier les revendications, ni autoriser le demandeur ou le titulaire à le faire, même si l'on découvre de nouveaux faits (par ex. de nouvelles antériorités pertinentes) (cf. T 113/92, deuxième paragraphe du sommaire, et T 1063/92, deuxième paragraphe du sommaire). Des corrections au titre de la règle 139 peuvent néanmoins être autorisées.

Lorsque le texte de la description est mis en accord avec le texte des revendications arrêté par la chambre de recours, les demandeurs et les titulaires de brevet devraient limiter les corrections au strict nécessaire. Les textes entièrement retapés ne devraient normalement pas être acceptés (cf. T 113/92, paragraphe 1 du sommaire).

Dans le cas c) ci-dessus, la division dont la décision a été attaquée est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes (art. 111(2)). Les documents ou faits importants nouvellement découverts doivent toutefois être pris en considération. En particulier,

a) les parties doivent obtenir la possibilité de présenter de nouvelles requêtes et

b) la division doit vérifier s'il reste des requêtes qui n'ont pas encore été examinées au cours de la procédure d'examen ou d'opposition qui a précédé la procédure de recours (par ex. des requêtes en procédure orale) - cf. le sommaire de la décision T 892/92.

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

1. Généralités

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'OEB est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis. *Art. 25*

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, il n'appartient pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est "compétent" ou non pour statuer sur l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un brevet européen.

La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties ne peuvent se prévaloir du droit d'être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'article 116.

L'avis technique n'est pas une décision de l'OEB. Par conséquent, les parties à la procédure nationale ne sont pas admises à former un recours auprès de l'OEB contre un avis défavorable.

2. Etendue de l'avis technique

La division d'examen est tenue de fournir sur requête un "avis technique". Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision proprement dite sur la nullité ou la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toute question analogue à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division

d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (art. 69 et protocole y afférent).

La requête présentée par un tribunal national devrait être formulée de façon claire et précise, de façon à ce que la division d'examen n'ait pas de doutes au sujet des questions sur lesquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Etant donné que c'est au tribunal qu'il appartient de trancher les points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et tâches de la division d'examen

3.1 Composition

La division d'examen examine la requête dans la composition prévue à l'article 18(2). Elle doit donc se composer de trois examinateurs techniciens ; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB relatives à la demande/au brevet en cause n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui ont pris part à ces procédures comme membres d'une division d'examen ou d'opposition ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'article 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'article 25, et notamment de ceux ayant participé à la procédure européenne d'examen ou d'opposition relative au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa requête en vue d'obtenir un avis technique.

3.2 Tâches

Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure relative au brevet européen. Toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 70(2) et (4).

En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les dispositions de la règle 3(3) s'appliquent (cf. A-VII, 3).

Il appartient au tribunal ou aux parties de produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure comprend normalement les étapes suivantes :

5.1 Vérification par l'agent des formalités

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. S'il constate l'existence de telles irrégularités, l'agent des formalités informe le tribunal, par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal.

Art. 2, point 20 RRT

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, l'agent des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (d'environ deux mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. A supposer qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête (cf. E-XI, 3), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si :

i) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national ;

ii) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la requête

Art. 10 RRT

Si la requête en vue d'obtenir un avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, la taxe sera remboursée à 75 %.

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées au point E-XI, 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Inspection publique

Le dossier relatif à une requête en vue d'obtenir un avis technique n'est pas un dossier au sens de l'article 128 et n'est donc pas ouvert à l'inspection publique.

5.6 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'OEB est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal.

Chapitre XII – Inscription au Registre de transferts, licences et autres droits, etc.

1. Transfert de la demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés. *Art. 71*

Sans préjudice de l'article 72, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite. *Règle 22(1) et (2)*

Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable. Il est possible de produire une déclaration signée des deux parties, mais une déclaration signée du cédant est en tout état de cause suffisante, dans la mesure où l'OEB notifie de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

Si la preuve produite n'est pas suffisante, l'OEB en informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

Si la requête satisfait aux conditions de la règle 22(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

A la date susmentionnée, le transfert prend effet à l'égard de l'OEB, ce qui signifie qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit au brevet européen dans les procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'article 118 est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains Etats désignés. *Règle 22(3)*

La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant les inscriptions au Registre européen des brevets. *Art. 20*

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition. *Règle 85*

3. Licences et autres droits

Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 22(1) et (2) sont *Art. 71*
Art. 73
Règle 23(1)
Règle 24a) et b)

applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits (cf. E-XII, 1).

Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

Règle 22(2)
Règle 23(2)

Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Tout changement de nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen doit être inscrit au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).