Partie H

Modifications et corrections ou rectifications

Sommaire

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications I-1

Chapitre II – Recevabilité des modifications - règles générales II-1

1. Introduction II-1

2. Recevabilité pendant la procédure d'examen II-1

2.1 Avant réception du rapport de recherche - règle 137(1) II-1

2.2 Après réception du rapport de recherche - règle 137(2) II-1

2.3 Après réception de la première notification - règle 137(3) II-2

2.4 A un stade avancé de la procédure II-3

2.5 Modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) II-3

2.5.1 Critères déterminant la recevabilité des modifications II-4

2.5.2 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont considérées comme recevables II-4

2.5.3 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont rejetées II-4

2.5.4 Cas exceptionnel où les modifications doivent être considérées comme recevables II-5

2.5.5 Application de la règle 137(4) aux modifications apportées à ce stade II-5

2.6 Nouvelles requêtes en modification après accord du demandeur II-5

2.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen II-6

2.7.1 Concept de l'"admissibilité manifeste" II-6

2.7.2 Critères supplémentaires déterminant la recevabilité des requêtes II-7

3. Recevabilité pendant la procédure d'opposition II-8

3.1 Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition II-8

3.2 Modifications sans rapport avec les motifs de l'opposition II-8

3.3 Modifications engendrées par des droits nationaux II-9

3.4 Insistance à vouloir apporter des modifications non admissibles II-9

3.5 Requêtes déposées tardivement dans le cadre de la procédure d'opposition II-10

4. Procédure de limitation II-10

5. Modifications requises par la règle 62bis et/ou la règle 63 II-10

6. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche - règle 137(5) II-10

6.1 Affaires relevant de la règle 62bis et/ou de la règle 63 II-11

6.2 Eléments extraits de la description II-11

7. Modifications en cas d'absence d'unité II-13

7.1 Limitation à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche II-13

7.2 Limitation à une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche II-13

7.3 Défaut de limitation à une seule invention ou revendications modifiées II-14

7.4 Dossiers euro-PCT II-14

7.4.1 Cas où l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire II-14

7.4.2 Cas où l'OEB effectue une recherche complémentaire II-15

Chapitre III – Recevabilité des modifications - autres questions d'ordre procédural III-1

1. Introduction III-1

2. Procédure à suivre en cas de modification de documents III-1

2.1 Indication des modifications et de leur base au titre de la règle 137(4) III-1
2.1.1 Notification prévue par la règle 137(4) et réponse à celle-ci III-2
2.1.2 Modifications retirées ou remplacées dans le délai prévu par la règle 137(4) III-3
2.1.3 Règle 137(4) et procédure orale III-4
2.1.4 Dispositions transitoires relatives à la règle 137(4) III-4

2.2 Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement III-4

2.3 Modifications effectuées au moyen de copies III-5

2.4 Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie III-6

2.5 Retrait de modifications/abandon d'objet III-6

3. Requêtes subsidiaires III-6

3.1 Principes généraux III-7
3.1.1 Succession des requêtes III-7
3.1.2 Obligation de motivation III-8
3.1.3 Cas dans lesquels il ne peut être fait droit ni à la requête principale, ni aux requêtes subsidiaires III-8
3.1.4 Indication des modifications apportées dans la requête principale et/ou dans la (les) requête(s) subsidiaire(s) III-8

3.2 Pendant la phase de recherche III-8

3.3 Pendant la procédure d'examen III-9
3.3.1 Recevabilité des requêtes subsidiaires III-9
3.3.1.1 Critères déterminant la recevabilité des requêtes subsidiaires III-9
3.3.1.2 Respect des délais et structure des requêtes subsidiaires III-9
3.3.2 Préparation de la décision III-9
3.3.3 Il n'existe encore aucune version complète de la requête subsidiaire III-10
3.3.4 Il existe une version complète de la requête subsidiaire III-10
3.3.5 Le demandeur n'approuve pas le texte proposé pour la délivrance du brevet III-10

3.4 Pendant la procédure d'opposition III-11
3.4.1 Procédure écrite III-11
3.4.2 Procédure orale III-11

3.5 Dans une procédure de limitation III-12
3.5.1 Principes généraux III-12
3.5.2 Procédure écrite III-13
3.5.3 Procédure orale III-13

4. Versions différentes pour différents Etats contractants III-14

4.1 Traitement de versions différentes pendant l'examen III-14

4.2 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 III-14
4.2.1 L'article 54(3) et (4) CBE 1973 dans la procédure d'opposition III-15

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 ou à la règle 78 III-15
4.3.1 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 dans la procédure d'examen III-15
4.3.2 Versions différentes dans le cas où le brevet est transféré, pendant la procédure d'opposition, pour certains Etats désignés III-16
4.3.3 Dossiers d'opposition avec des versions différentes dans le cas où un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'une décision passée en force de juge chosée, conformément à l'article 61 et à la règle 18(1) et (2), a eu lieu pendant la procédure d'examen III-16

4.4 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973 III-16

4.5 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs III-16

5. Calcul des taxes de revendications III-17

Chapitre IV – Admissibilité des modifications - article 123(2) et (3) IV-1

1. Introduction IV-1

2. Admissibilité des modifications en vertu de l'article 123(2) IV-1

2.1 Principe de base IV-1

2.2 Champ d'application de l'article 123(2) IV-1

2.3	Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement - règles générales	IV-1
2.3.1	Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description	IV-2
2.3.2	Parties manquantes de la description ou dessins manquants produits après la date de dépôt	IV-3
2.3.3	Revendications produites après la date de dépôt	IV-3
2.3.4	Listages de séquences produits après la date de dépôt	IV-3
2.3.5	Documents de priorité	IV-4
2.3.6	Affaires liées à une procédure de limitation, dans lesquelles les pièces de la demande telles que déposées ne sont plus disponibles	IV-4
2.3.7	Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt	IV-5
2.3.8	Clarification d'incohérences	IV-5
2.3.9	Marques de fabrique	IV-5
2.4	Contenu de la demande telle que déposée "initialement" - cas spécifiques	IV-5
2.4.1	Demandes contenant un renvoi à une demande antérieure	IV-5
2.4.2	Demandes divisionnaires	IV-6
2.4.3	Demandes découlant d'une décision telle que visée à l'article 61	IV-6
2.4.4	Demandes internationales	IV-6
2.5	Evaluation de l'"objet ajouté" – exemples	IV-6
3.	**Admissibilité des modifications au titre de l'article 123(3)**	**IV-7**
3.1	Principes de base	IV-7
3.2	Champ d'application	IV-7
3.3	Protection conférée par le brevet tel que délivré	IV-7
3.4	Texte du brevet délivré à prendre en considération	IV-8
3.5	Evaluation d'une extension non autorisée de la protection conférée	IV-8
3.6	Conflits entre l'article 123(2) et l'article 123(3)	IV-9
3.7	Conflits entre l'article 123(3) et d'autres exigences de la CBE	IV-9
4.	**Conformité des modifications avec les autres exigences de la CBE**	**IV-10**
4.1	Principes généraux	IV-10

4.2	Pendant la procédure d'examen	IV-10
4.3	Pendant la procédure d'opposition	IV-10
4.4	Pendant la procédure de limitation	IV-11
4.4.1	Article 84	IV-11
4.4.2	Examen de la description et/ou des dessins	IV-11
4.4.3	Facteurs à ne pas prendre en considération	IV-12

Chapitre V – Admissibilité des modifications - exemples V-1

1.	**Introduction**	**V-1**
2.	**Modifications figurant dans la description**	**V-1**
2.1	Clarification d'un effet technique	V-1
2.2	Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets	V-1
2.3	Informations techniques complémentaires	V-2
2.4	Reformulation de l'énoncé du problème technique	V-2
2.5	Document de référence	V-2
2.6	Modification, suppression ou ajout de texte dans la description	V-2
3.	**Modifications des revendications**	**V-3**
3.1	Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication	V-3
3.2	Introduction de caractéristiques additionnelles	V-3
3.2.1	Généralisations intermédiaires	V-3
3.3	Suppression d'une partie de l'objet revendiqué	V-6
3.4	Extension de revendications	V-6
3.5	Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement	V-6
4.	**Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement**	**V-7**
4.1	L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")	V-7

4.2	L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement	V-9
5.	**Modification des dessins**	**V-9**
6.	**Modifications découlant des dessins**	**V-10**
7.	**Changement de catégorie d'une revendication**	**V-10**
7.1	Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication d'utilisation"	V-11
7.2	Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication de méthode"	V-11
7.3	Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"	V-11
7.4	Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication d'utilisation"	V-12
8.	**Modification du titre**	**V-12**
Chapitre VI – Correction/rectification d'erreurs		**VI-1**
1.	**Introduction**	**VI-1**
2.	**Erreurs dans les données bibliographiques**	**VI-1**
3.	**Erreurs survenant lors de la publication**	**VI-1**
4.	**Corrections d'erreurs dans les pièces de la demande et du brevet pendant la procédure**	**VI-1**
4.1	Recevabilité des corrections	VI-1
4.2	Admissibilité des corrections	VI-1
4.2.1	Correction de la description, des revendications et des dessins	VI-2
4.2.2	Parties manquantes de la description et dessins manquants déposés en tant que corrections au titre de la règle 139	VI-3
4.3	Exemples	VI-3

5. Rectification d'erreurs dans les décisions et les pièces correspondantes de la demande et du brevet VI-4

5.1 Recevabilité des rectifications VI-4

5.2 Admissibilité des rectifications VI-5

5.3 Rectification des traductions des revendications VI-5

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications

Une demande de brevet européen ou un brevet européen peuvent être modifiés pendant la procédure d'examen, d'opposition et de limitation. S'agissant des modifications déposées au cours de ces procédures, il convient de tenir compte d'un certain nombre d'aspects importants. Premièrement, les modifications doivent être recevables, autrement dit elles doivent être admises dans la procédure par l'instance compétente de l'OEB. Deuxièmement, les modifications doivent être admissibles, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas :

i) ajouter à la demande ou au brevet un objet qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (art. 123(2))

ii) introduire d'autres irrégularités (par exemple une absence de clarté dans les revendications - art. 84)

iii) étendre la protection conférée par un brevet délivré (art. 123(3)).

Les chapitres H-II et H-III portent sur la recevabilité des modifications, les chapitres H-IV et H-V sur leur admissibilité. Le chapitre H-VI traite de la correction ou rectification d'erreurs évidentes contenues dans des documents produits auprès de l'OEB ou dans des décisions des divisions d'examen ou d'opposition.

Chapitre II – Recevabilité des modifications - règles générales

1. Introduction

La manière dont la recevabilité des modifications est appréciée dépend de la procédure concernée (examen, opposition ou limitation) ainsi que du stade atteint au cours de cette procédure, comme cela est précisé dans les sections suivantes.

2. Recevabilité pendant la procédure d'examen

2.1 Avant réception du rapport de recherche - règle 137(1)

Règle 137(1)

Si une demande de brevet européen est déposée directement auprès de l'OEB (et non par le biais du PCT), le demandeur ne peut modifier la demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 137(1)).

Dans le cas d'une demande euro-PCT devant donner lieu à une recherche européenne complémentaire au titre de l'article 153(7), le demandeur peut modifier les revendications, la description et/ou les dessins avant que la demande ne fasse l'objet de la recherche complémentaire, soit en maintenant les modifications présentées pendant la phase internationale au titre de l'article 19 PCT et/ou de l'article 34(2)b) PCT, soit en déposant des modifications à compter de l'entrée dans la phase européenne, conformément à la règle 159(1)b) et/ou à la règle 161(2) (cf. également E-VIII, 3 et B-III, 3.3.2).

En ce qui concerne les réponses à une invitation au titre de la règle 62bis ou de la règle 63, cf. H-II, 5.

2.2 Après réception du rapport de recherche - règle 137(2)

Règle 137(2)

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et l'avis au stade de la recherche, le demandeur doit répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8) et peut, dans sa réponse et de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. C-II, 3 et subdivisions, et C-III, 3.2). De même, dans le cas des demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi (cf. B-II, 4.3), le demandeur est tenu de répondre à la WO-ISA, à l'IPER ou au SISR lors de l'entrée dans la phase européenne, si l'OEB a agi en qualité d'ISA, d'IPEA ou de SISA (cf. E-VIII, 3.1 et 3.2). Cette réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou au SISR peut inclure les modifications que le demandeur a apportées de sa propre initiative à la description, aux revendications et aux dessins. Le demandeur ne peut ensuite modifier la demande qu'avec l'accord de la division d'examen.

Dans le cas des demandes *Règle 71(1)*

i) pour lesquelles aucun avis au stade de la recherche n'est établi (cf. B-XI, 1.1 et 7),

ii) pour lesquelles un avis au stade de la recherche a été établi mais pour lesquelles le rapport de recherche a été établi avant le 1er avril 2010 (dans ce cas, la règle 70bis n'est pas applicable et le demandeur n'est pas tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche), ou

iii) qui entrent dans la phase européenne et pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'ISA, d'IPEA ou de SISA et établi une opinion écrite, mais pour lesquelles une notification au titre de la règle 161 a déjà été émise avant le 1er avril 2010,

le demandeur peut, après avoir reçu la première notification de l'examinateur au cours de la procédure d'examen, "de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins", à condition que la modification soit produite en même temps que sa réponse.

2.3 Après réception de la première notification - règle 137(3)

Suite à l'événement applicable mentionné au point H-II, 2.2, le demandeur ne peut apporter de modifications que si l'examinateur les autorise. L'octroi de ce pouvoir d'appréciation à la division d'examen vise à garantir qu'il soit mis fin à la procédure d'examen aussi rapidement que possible (cf. C-IV, 3). Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen de manière efficace (conformément aux principes énoncés dans la décision G 7/93). L'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) doit en outre être motivé.

Si la modification est recevable, la suite de la procédure est basée sur la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. Le fait d'autoriser une modification n'implique pas nécessairement que la demande de brevet telle que modifiée n'appelle aucune objection au titre de la CBE. Il y a lieu de distinguer entre différents types de modification.

Art. 94(3)

Les modifications visant à remédier à une irrégularité en réponse à la notification précédente doivent toujours être admises, pour autant qu'elles n'introduisent pas une nouvelle irrégularité. Les modifications qui limitent une revendication déjà considérée comme admissible devraient normalement être admises. Il en va de même pour les modifications qui améliorent nettement la clarté de la description ou des revendications.

Un autre facteur à prendre en considération est l'étendue des modifications à effectuer dans les pièces de la demande. Un remaniement important de la description ou des revendications peut s'avérer adéquat pour tenir compte de l'existence d'éléments très pertinents de l'état de la technique dont le demandeur vient juste

d'avoir connaissance (par exemple, du fait d'un nouveau document cité par l'examinateur ou de connaissances provenant d'une autre source). Lorsque les modifications sont de moins grande portée, l'examinateur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de travail injustifié pour l'OEB. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3), l'examinateur doit prendre en considération la durée de la procédure en cours et vérifier si le demandeur a eu suffisamment l'occasion d'effectuer des modifications. Il doit notamment refuser les modifications qui réintroduisent une irrégularité qui avait déjà donné lieu à une objection et qui avait été supprimée.

Des modifications peuvent également être rejetées au titre de la règle 137(3) en raison de la non-admission

– d'une ou plusieurs requêtes lorsque des requêtes subsidiaires sont présentées (cf. H-III, 2.1.1, dernier paragraphe), ou

– d'une requête présentée au cours de la procédure orale ou en préparation de celle-ci (cf. H-III, 2.1.3),

pour des motifs d'économie de la procédure (dans le respect du droit du demandeur d'être entendu au titre de l'article 113(1)), lorsque la requête concernée enfreint la règle 137(4).

Les modifications apportées le cas échéant à la demande peuvent faire l'objet de limitations supplémentaires si le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne était partiel au titre de la règle 63 ou s'il a été limité au titre de la règle 62bis (cf. H-II, 6 et subdivisions).

Règle 62bis
Règle 63
Règle 137(5)

2.4 A un stade avancé de la procédure

Dès lors qu'il existe un texte de la demande sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, toute requête du demandeur tendant à lui substituer un texte amplement remanié devrait être rejetée, à moins que le demandeur n'invoque des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée qu'à ce stade avancé de la procédure d'examen. Cela vaut en particulier lorsque la division d'examen a signalé qu'une version des revendications proposée par le demandeur est admissible, et que celui-ci doit uniquement adapter la description à cette version.

Règle 137(3)

2.5 Modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3)

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 137(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 139, la procédure à suivre est exposée au point C-V, 4. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite

Règle 71(6)

en modification ou qu'elle soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications et/ou corrections produites.

2.5.1 Critères déterminant la recevabilité des modifications

La décision G 7/93 traite des critères à appliquer pour examiner la recevabilité de modifications produites tardivement au cours de l'examen. Le cas particulier sous-jacent à cette décision est survenu à une époque où les règles étaient formulées différemment, et dans un contexte où le demandeur avait déjà donné son accord sur le texte proposé par la division d'examen. La teneur de la décision rendue par la Grande Chambre de recours peut toutefois être considérée comme étant généralement applicable aux nouvelles requêtes présentées à un stade avancé de la procédure, à savoir lorsque le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande et que la division d'examen a déjà terminé l'examen quant au fond de la demande (cf. T 1064/04).

Règle 71(3)
Règle 137(3)

En particulier, l'application des principes énoncés dans la décision G 7/93 aux modifications produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) (cf. C-V, 1 à 3) signifie que cette notification ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. Pour décider si de telles modifications sont recevables, il convient de mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est déjà terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement autorisées en application de la règle 137(3). Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'article 167(2) CBE 1973 (cf. H-III, 4.4) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. H-III, 4.5).

2.5.2 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont considérées comme recevables

Règle 71(6)

Si la division d'examen autorise ces modifications et/ou corrections en application de la règle 137(3) et les juge admissibles sans émettre une nouvelle notification en vertu de l'article 94(3), elle émet une deuxième notification au titre de la règle 71(3) sur la base du texte modifié/corrigé (cf. C-V, 4.6), puis délivre le brevet conformément à l'article 97(1).

2.5.3 Les modifications produites en réponse à une invitation au titre de la règle 71(3) sont rejetées

Règle 71bis(2)

Si des modifications ou des corrections ne sont pas considérées comme recevables, ou si elles sont jugées recevables mais non admissibles, l'examen reprend (cf. C-V, 4.7).

2.5.4 Cas exceptionnel où les modifications doivent être considérées comme recevables

Règle 137(3)

Il convient de noter que si la notification établie au titre de la règle 71(3) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'article 94(3) et si la demande fait partie des exceptions i), ii) ou iii) mentionnées au point H-II, 2.2, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. C-III, 2.1 en ce qui concerne les conditions auxquelles toute modification doit satisfaire). Si la division d'examen constate que ces modifications sont admissibles, une deuxième notification est émise conformément à la règle 71(3), sur la base du texte tel que modifié (cf. C-V, 4.6). Toutefois, si la division d'examen estime que les modifications ne sont pas admissibles (une conclusion d'irrecevabilité concernant ces modifications n'étant pas possible), la procédure d'examen doit normalement être reprise conformément au point C-V, 4.7.

2.5.5 Application de la règle 137(4) aux modifications apportées à ce stade

Toute modification produite en réponse à la notification prévue par la règle 71(3) doit satisfaire aux exigences de la règle 137(4), c'est-à-dire qu'elle doit être identifiée et que sa base dans la demande telle que déposée doit être indiquée (cf. H-III, 2.1). Si ces exigences ne sont pas remplies et si la demande fait partie des demandes visées sous H-III, 2.1.4, la division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) avant de poursuivre la procédure (cf. H-III, 2.1.1). Si le demandeur répond dans le délai à cette notification, la division d'examen décide d'autoriser ou non les modifications et poursuit la procédure comme indiqué au point C-V, 4.

2.6 Nouvelles requêtes en modification après accord du demandeur

Règle 71(5)
Règle 137(3)

Une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 71(3), en acquittant les taxes prescrites et en produisant la traduction des revendications, de nouvelles requêtes en modification ne seront considérées comme recevables qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3). Par exemple, il convient à l'évidence de considérer comme recevable une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'article 167(2) CBE 1973 (cf. H-III, 4.4) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. H-III, 4.5). De même, il convient d'admettre de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l'examen quant au fond et ne retardant pas sensiblement la décision relative à la délivrance du brevet (cf. G 7/93).

Si des modifications sont produites et qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de la règle 137(4), l'examinateur peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 137(3), une division d'examen doit prendre en considération et mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet. La division exercera son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) à ce stade avancé en examinant si elle peut statuer sur la requête dans un délai raisonnable et si les modifications sont admissibles. S'il n'est pas satisfait à l'une de ces deux conditions, la division devrait rejeter la requête en modifications dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3).

Le rejet de modifications doit être motivé, et il doit être satisfait aux articles 113(1) et article 116(1) (cf. C-V, 4.7.1). Il convient de montrer que les exigences définies dans la décision G 7/93 n'ont pas été respectées. Il est donc nécessaire d'indiquer pour quelles raisons les modifications ne sont pas mineures, et requièrent en réalité la reprise de l'examen quant au fond tout en retardant considérablement le prononcé de la décision relative à la délivrance du brevet.

Règle 140

Cependant, une fois que la décision relative à la délivrance du brevet est remise, en vue de sa signification au demandeur, au service du courrier interne de l'OEB, la division d'examen est liée par cette décision (cf. G 12/91) et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 140 (cf. H-VI, 5.1). Dans la procédure d'examen, cela correspond à la date à laquelle le formulaire 2006 "*Décision de délivrance du brevet européen conformément à l'article 97(1) CBE*", généré centralement, est remis au service du courrier interne. Cette date est indiquée en bas et à droite du formulaire 2006. La division d'examen n'a plus compétence pour statuer sur une requête en modification ou en correction en vertu de la règle 139 si cette requête est déposée le jour même où la procédure est close (cf. T 798/95).

2.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen

2.7.1 Concept de l'"admissibilité manifeste"

S'agissant de la procédure d'examen, la division applique le critère de l'"admissibilité manifeste" quand elle exerce le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) pour traiter les requêtes présentées à un stade tardif de la procédure, sans justification appropriée (cf. T 153/85).

Des revendications déposées tardivement ne seront pas acceptées dans la procédure si elles ne sont pas clairement admissibles, autrement dit si elles ne satisfont manifestement pas aux exigences de la CBE, par exemple si elles contreviennent à l'évidence aux exigences de l'article 123(2).

Le critère de l'"admissibilité manifeste" s'applique également aux requêtes déposées tardivement par les titulaires d'un brevet pendant la procédure d'opposition (cf. T 98/96).

2.7.2 Critères supplémentaires déterminant la recevabilité des requêtes

Si le demandeur présente un nombre raisonnable de requêtes en modification avant la date limite fixée conformément à la règle 116(2), il convient de les admettre dans la procédure (cf. également H-III, 3).

Si de telles requêtes ou des requêtes supplémentaires sont présentées après cette date limite, elles sont déposées tardivement et seront soumises au critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1). Par conséquent, la division doit d'abord examiner les requêtes concernées afin de juger si elles sont recevables. On ne saurait refuser de les admettre dans la procédure au simple motif qu'elles ont été déposées tardivement. Cette question sera traitée normalement pendant la procédure orale.

Si, après discussion, la division conclut que les requêtes déposées tardivement ne satisfont pas au critère de l'admissibilité manifeste, elle doit refuser de les admettre dans la procédure en vertu de la règle 116(2) et de la règle 137(3), au motif qu'elles ne contiennent pas d'objet clairement admissible ou, en d'autres termes, que l'objet revendiqué ne satisfait manifestement pas aux exigences de la CBE (cf. H-III, 3.3.2 et E-II, 8.3.3 dans le cas où le demandeur ne participe pas à la procédure orale). La décision doit indiquer les motifs pour lesquels il n'est manifestement pas satisfait à l'exigence ou aux exigences spécifiques.

Pour ce qui est du critère régissant la recevabilité de modifications produites tardivement, la division d'examen doit établir, au cours d'une première étape, si les revendications sont manifestement non admissibles, par exemple du fait qu'elles contreviennent à l'évidence aux exigences de l'article 123(2). Si les revendications ne comportent pas d'éléments manifestement non admissibles (autrement dit si elles franchissent avec succès cette première étape de l'examen de recevabilité), il convient de les admettre si elles sont également considérées par la suite comme satisfaisant aux critères suivants (cf. T 1273/04) :

- les modifications satisfont manifestement aux exigences de l'article 123(2) et de l'article 84, ainsi que de la règle 137(5) et, le cas échéant, de la règle 139 ;

- l'objet nouvellement défini s'inscrit dans le prolongement de l'objet pour lequel l'examen a été effectué ;

- l'objet des revendications modifiées est manifestement nouveau.

Il faut cependant garder en mémoire qu'une requête présentée en réponse à un changement des faits de la cause, par exemple lorsqu'un autre document est cité pour la première fois au cours de la procédure orale, doit être acceptée au titre de la règle 116(1) (cf. T 951/97).

3. Recevabilité pendant la procédure d'opposition

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

Règle 80

Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100. Cela signifie que les modifications ne sont recevables que si elles sont nécessaires pour répondre à un motif d'opposition. Cependant, il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer un objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention dans le fascicule de brevet (cf. T 127/85). La simple adjonction de nouvelles revendications aux revendications telles que délivrées est irrecevable car de telles modifications ne sauraient être considérées comme une réponse à un motif d'opposition. Cependant, le fait de substituer à une revendication indépendante telle que délivrée, des revendications indépendantes multiples, par exemple deux, portant chacune sur un mode de réalisation spécifique couvert par la revendication indépendante telle que délivrée, est recevable si une telle substitution découle des motifs d'opposition spécifiés à l'article 100 (cf. T 223/97).

3.2 Modifications sans rapport avec les motifs de l'opposition

Si le titulaire du brevet propose des modifications du brevet en réponse aux motifs de l'opposition et que la division d'opposition envisage de maintenir le brevet sous une forme modifiée tenant compte desdits motifs, d'autres modifications, sans rapport avec les motifs de l'opposition (par exemple, des corrections et des clarifications), peuvent être autorisées dès lors que le brevet ainsi modifié continue de satisfaire aux conditions posées par la CBE et que les modifications sont jugées nécessaires et appropriées. En particulier, si une partie d'une revendication a été modifiée, il peut être nécessaire ou approprié de modifier également d'autres parties de cette revendication.

En outre, lorsqu'une "clarification" peut être considérée comme une limitation de la revendication, elle serait recevable en vertu de la règle 80 et pourrait constituer la base sur laquelle le brevet serait maintenu sous une forme modifiée, à condition que le texte modifié remplisse aussi les autres conditions requises par la CBE (à l'exception de l'unité de l'invention ; cf. G 1/91). Si la division est d'avis que cette clarification limitative n'est pas nécessaire, elle doit tenir compte du fait que dans la pratique, l'interprétation donnée d'une revendication dans un Etat contractant peut être assez différente de

celle de l'OEB, et que de ce fait, cette clarification limitative peut sembler nécessaire au titulaire du brevet.

Toutefois, la proposition de telles modifications ne devrait pas émaner de la division d'opposition et il ne peut être tenu compte de telles modifications que jusqu'au prononcé de la décision (dans la procédure orale) ou jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification aux parties (dans la procédure écrite) (cf. G 12/91).

Lorsqu'il a été présenté une requête valable visant à faire maintenir le brevet attaqué soit tel que délivré, soit sous une forme modifiée, les modifications suivantes ne peuvent pas être admises :

a) dépôt de nouvelles revendications (cf. T 829/93 et T 223/97) ;

b) reformulation de toutes les revendications dépendantes ;

c) reformulation de toute la description.

En l'absence de modifications apportées par le titulaire du brevet en vue de répondre aux motifs d'opposition, il n'est absolument pas possible d'apporter des modifications.

3.3 Modifications engendrées par des droits nationaux

Ces considérations (H-II, 3.1 et 3.2) mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 138 (cf. aussi G-IV, 6, à l'exception du retrait de la désignation, cf. H-III, 4.5).

3.4 Insistance à vouloir apporter des modifications non admissibles

Si le titulaire du brevet demande à apporter des modifications qui vont au-delà des modifications pouvant être admises au titre de la règle 80 (cf. H-II, 3.1 et 3.2), il convient de l'inviter à renoncer à ces modifications. S'il maintient sa requête, celle-ci ne doit pas être admise pour faute de recevabilité (pour le raisonnement à suivre, cf. par exemple T 127/85, sommaire, et T 406/86, point I du sommaire).

Si, outre la requête proposant des modifications non nécessaires, il a été présenté une requête subsidiaire qui satisfait aux conditions requises par la Convention et qui notamment ne propose pas de modifications non conformes à la règle 80, la décision doit aussi exposer les motifs pour lesquels la ou les premières requêtes précédant dans l'ordre de préférence n'ont pas été admises.

Il peut arriver qu'une seule requête puisse être admise, mais qu'elle contienne des modifications qui ne sont manifestement pas conformes à la règle 80. Si elle ne peut admettre les modifications, la division doit faire comprendre la situation au titulaire du brevet, de manière à éviter la révocation du brevet en vertu de la seule règle 80.

3.5 Requêtes déposées tardivement dans le cadre de la procédure d'opposition

En ce qui concerne la manière dont les requêtes déposées tardivement sont traitées pendant la procédure d'opposition, il convient de consulter les points E-V, 2.1 (exemples généraux), et E-V, 2.2 (exemples concernant les procédures générales).

4. Procédure de limitation

En ce qui concerne la recevabilité de modifications dans le cadre de la procédure de limitation, il convient de consulter le chapitre D-X.

5. Modifications requises par la règle 62bis et/ou la règle 63

Règle 63(3)

Si la recherche a été limitée à un élément déterminé en application de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer l'élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence.

Règle 62bis(2)

Si la recherche a été limitée à certaines revendications en application de la règle 62bis (cf. B-VIII, 4.1 et 4.2), les revendications doivent être modifiées de manière à supprimer les revendications indépendantes qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, et la description doit être adaptée en conséquence. A cette fin, les revendications peuvent être modifiées, par exemple, en supprimant une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche ou, lorsque cela est conforme à l'article 123(2) et à l'article 84, en faisant dépendre une revendication indépendante qui n'a pas fait l'objet d'une recherche d'une autre revendication indépendante de la même catégorie qui a fait l'objet d'une recherche.

Dans ces deux cas, une modification ciblée est requise, sauf si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante que l'invitation envoyée au titre de la règle 62bis(1) et/ou de la règle 63(1) n'était pas justifiée.

Cependant, de telles modifications ne peuvent être apportées que pendant la procédure d'examen ou, de préférence, en réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. F-IV, 3.3). Etant donné que le demandeur ne peut modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche (règle 137(1)), toute revendication déposée en réponse à une invitation au titre de la règle 62bis ou de la règle 63 ne sera considérée que comme une indication de ce que le demandeur souhaite que l'OEB recherche, et sera traitée en conséquence (cf. B-VIII, 3.2 et 4.2). Le demandeur devra ensuite confirmer formellement le maintien de ces modifications, lors de l'entrée dans la phase d'examen (cf. A-V, 2.2).

6. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche - règle 137(5)

Deux autres conditions sont énoncées à la règle 137(5) en ce qui concerne la modification de revendications, à savoir que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur i) des éléments qui

n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général et ii) sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63 (cf. toutefois H-II, 5).

6.1 Affaires relevant de la règle 62bis et/ou de la règle 63

Des revendications modifiées ne peuvent porter sur un élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche au titre de la règle 62bis ou de la règle 63. La présence de cet élément dans la description ne peut donc servir de base à sa réintroduction dans les revendications. *Règle 137(5)*

6.2 Eléments extraits de la description

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B-III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ce cas de figure est à distinguer de celui où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 (voir à ce sujet H-II, 7.2).

En pratique, dans le cadre de l'article 123(2) et de l'article 82, la règle 137(5) doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche. *Règle 137(5)*

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui, contribuant à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s), n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire.

Cependant, si des caractéristiques issues de la description et portant sur un concept inventif autre que celui de la revendication initiale sont ajoutées à la revendication, une objection peut être soulevée au titre de la règle 137(5). Il se peut que la description comporte un autre concept inventif général que celui de la revendication principale et de ses éventuelles revendications dépendantes, mais que ce concept ne soit pas identifié clairement ou mentionné en tant que tel dans la description. Dans ce cas, si l'objet de la revendication principale fondé

sur le premier concept inventif est modifié, toute modification de la revendication portant exclusivement sur le deuxième concept inventif pourrait justifier une objection d'absence d'unité "a posteriori" (cf. T 1394/04).

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique différente provenant de la description, il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5).

Dans un cas similaire, qui se distingue toutefois de la situation présentée ci-dessus (où la caractéristique technique ajoutée contribue à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s)), une objection au titre de la règle 137(5) résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication, sauf si la modification n'a pas pour effet de modifier le concept inventif général. Une telle situation pourrait par exemple survenir si les revendications initiales incluaient non seulement une revendication de large portée, dont l'objet n'était pas nouveau ou n'impliquait pas d'activité inventive, mais aussi d'autres revendications définissant une ou plusieurs inventions, et si une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet non mentionné dans les revendications initiales, était ajoutée à la revendication de large portée, de telle manière qu'il y ait une absence d'unité entre la nouvelle revendication limitée et les revendications présentes à l'origine.

S'il convient de soulever une objection au titre de la règle 137(5), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76, à condition qu'au moins un des délais prévus par la règle 36(1)a) et b) n'ait pas encore expiré (cf. A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

Si la division d'examen émet une notification qui ne soulève pas d'objection d'absence d'unité au titre de l'article 82, mais une objection concernant la recevabilité d'une modification au titre de la règle 137(5), le délai de dépôt d'une demande divisionnaire visé à la règle 36(1)b) ne commence pas à courir ou, si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen (cf. A-IV, 1.1.1.3), ne recommence pas à courir. Par conséquent, si le délai prévu par la règle 36(1)a) a déjà expiré et si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen, le délai prévu par la règle 36(1)b) a également expiré et le demandeur ne peut déposer de demande divisionnaire. Si aucune objection n'est soulevée au titre de la règle 137(5), la division d'examen devrait envisager d'effectuer une recherche additionnelle (cf. C-IV, 7.2).

Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H-II, 2.3). *Règle 137(3)*

7. Modifications en cas d'absence d'unité

7.1 Limitation à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche

En réponse à une objection relative à une absence d'unité, le demandeur doit limiter les revendications à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche. L'examen peut ensuite être poursuivi comme pour une demande unitaire, même s'il est limité à l'invention en question (cf. C-III, 3.1 et 3.2). Cependant, si le demandeur modifie ultérieurement les revendications en réponse à un avis négatif concernant l'invention en question, et opte à cette fin pour une invention différente (ayant fait l'objet d'une recherche), la division rejettera les modifications dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3), puisque l'examen visant à déterminer s'il a été satisfait aux exigences de la CBE ne peut porter que sur une seule invention par demande (cf. G 2/92).

7.2 Limitation à une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Si les inventions revendiquées n'ont pas toutes fait l'objet d'une recherche, le demandeur, conformément à l'avis G 2/92, devra limiter les revendications à l'une des inventions ayant fait l'objet d'une recherche. Si toutefois, en réponse à l'avis au stade de la recherche, le demandeur limite les revendications à l'une des inventions initialement revendiquées et que celle-ci n'a pas fait l'objet de la recherche, l'examinateur rédigera une première notification réitérant l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche. Tout argument du demandeur devrait être dûment pris en considération et traité dans la notification.

Si la demande est limitée à une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, mais qui était revendiquée à l'origine, ladite demande peut, conformément à l'avis G 2/92, être rejetée en vertu de la règle 64 (sous réserve que les droits du demandeur aient été respectés, conformément à l'article 113(1) et à l'article 116(1)).

La règle 137(5) ne peut être invoquée. Elle ne s'applique pas lorsque le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées.

Dans le cas d'une demande euro-PCT, l'examinateur doit soulever une objection au titre de la règle 164(2) à l'encontre de la limitation des revendications à une invention pour laquelle (en raison d'une absence d'unité) l'OEB n'a pas effectué de recherche, soit en tant

qu'administration chargée de la recherche internationale (supplémentaire), soit dans le cadre d'une recherche complémentaire dans la phase européenne (cf. B-II, 4.3.2, B-VII, 2.3 et E-VIII, 4.2). Lorsqu'il soulève une objection au titre de la règle 164(2), l'examinateur doit confirmer l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche.

7.3 Défaut de limitation à une seule invention ou revendications modifiées

Si, en réponse à l'avis au stade de la recherche, le demandeur ne limite pas la demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche, l'objection d'absence d'unité qui a été élevée au stade de la recherche sera revue, et si l'examinateur estime qu'elle reste valable, une première notification réitérant l'objection d'absence d'unité soulevée dans l'avis au stade de la recherche sera émise.

Si le demandeur ne limite aucunement la demande, ou la limite tout en conservant au moins deux inventions à un stade ultérieur de la procédure d'examen, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 82 (sous réserve que les droits du demandeur aient été respectés, conformément à l'article 113(1) et à l'article 116(1).

Si les revendications couvrent encore une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, une objection pourrait également être soulevée au titre de la règle 64, conformément à l'avis G 2/92, comme exposé au point H-II, 7.2.

Si les revendications ont été modifiées au lieu d'être simplement limitées, ou qu'elles ont été non seulement limitées mais aussi modifiées, il est fréquent que suite à des modifications de ce type, l'objection pour absence d'unité soulevée antérieurement ne soit plus valable ou que les arguments à l'appui de cette objection ne soient plus exhaustifs. L'objection devrait en conséquence être soit retirée, soit pour le moins remotivée.

Il arrive que l'absence d'unité d'invention apparaisse seulement au cours de l'examen quant au fond, par exemple après qu'au moins une revendication a été modifiée afin de pallier une objection pour absence d'activité inventive. Dans ces situations, l'examinateur doit soulever une objection, mais uniquement dans les cas très clairs. Si l'examinateur soulève une nouvelle objection d'absence d'unité à ce stade, cela constitue une nouvelle objection qui a pour conséquence que le délai de 24 mois commence à courir pour le dépôt d'une demande divisionnaire conformément à la règle 36(1)b) (cf. A-IV, 1.1.1.3).

7.4 Dossiers euro-PCT

7.4.1 Cas où l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire

Lorsque l'OEB n'effectue pas de recherche complémentaire, la demande doit être limitée à une invention pour laquelle l'OEB a

effectué une recherche pendant la phase internationale. Les principes ci-dessus s'appliquent par analogie (cf. également E-VIII, 4.2).

7.4.2 Cas où l'OEB effectue une recherche complémentaire

Lorsque l'OEB effectue une recherche complémentaire pour une demande qui est considérée comme entachée d'une absence d'unité, le demandeur n'est pas invité à acquitter d'autres taxes, mais le rapport complémentaire de recherche est établi uniquement pour la première invention. La demande doit être limitée à l'invention ayant fait l'objet de la recherche complémentaire. Les principes ci-dessus s'appliquent par analogie (cf. également E-VIII, 4.2).

Chapitre III – Recevabilité des modifications - autres questions d'ordre procédural

1. Introduction

Le présent chapitre porte sur les questions d'ordre procédural et les exigences de forme liées à la recevabilité des modifications. Une exigence importante qui est traitée concerne l'obligation du demandeur d'identifier les modifications et d'indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée (règle 137(4)). Le présent chapitre a également pour objet les questions relatives à la forme et à la procédure à suivre pour effectuer des modifications, ainsi que les aspects relatifs aux requêtes subsidiaires et à la manière de traiter différents textes pour différents Etats contractants.

2. Procédure à suivre en cas de modification de documents

2.1 Indication des modifications et de leur base au titre de la règle 137(4)

Règle 137(4)

Lorsqu'il produit des modifications, le demandeur doit identifier celles-ci et indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée. L'exigence selon laquelle il est nécessaire d'indiquer la base des modifications est remplie si la lecture des parties de la demande indiquées suffit, sans autre investigation, à évaluer la conformité des modifications à l'article 123(2). Des indications vagues comme "voir la description telle que déposée", "voir les revendications telles que déposées" ou "voir les exemples tels que déposés" ne sont généralement pas considérées comme suffisantes. Cette exigence s'applique également aux modifications entreprises par la division d'examen sur requête du demandeur (cf. H-III, 2.4).

La question de savoir si les exigences énoncées à la règle 137(4) sont remplies est examinée indépendamment de celle de savoir si les modifications en question sont conformes à l'article 123(2). Le demandeur peut par exemple indiquer qu'une modification particulière repose sur une caractéristique technique divulguée uniquement dans un schéma. Si la caractéristique censée servir de base à la modification est effectivement divulguée dans le schéma indiqué par le demandeur, il est satisfait aux exigences de la règle 137(4), indépendamment de la question de savoir si la modification fondée sur cette caractéristique technique est admissible au titre de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2.5).

Règle 7

Si la demande n'a pas été déposée dans une langue officielle de l'OEB, l'Office suppose, aux fins d'évaluer la conformité à l'article 123(2) et en l'absence de preuve du contraire, que toute traduction de la demande telle que déposée est correcte. Pour se conformer à la règle 137(4), il suffit donc d'indiquer la base de la modification dans la traduction de la demande telle que déposée.

2.1.1 Notification prévue par la règle 137(4) et réponse à celle-ci

Règle 137(4)

Si la division d'examen constate qu'il n'est pas satisfait à l'une des deux exigences de la règle 137(4), elle peut émettre une notification demandant qu'il soit remédié à cette irrégularité dans un délai d'un mois. Les modifications susceptibles de donner lieu à une telle notification peuvent concerner entre autres :

i) les revendications déposées après la date de dépôt au titre de la règle 58 (cf. A-III, 15),

ii) les modifications produites avant l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de l'article 19 et/ou de l'article 34 PCT (cf. E-VIII, 3),

iii) les modifications produites lors de l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de la règle 159(1)b) (cf. E-VIII, 3),

iv) les modifications produites après l'entrée d'une demande PCT dans la phase européenne au titre de la règle 161(1) ou (2) (cf. E-VIII, 3),

v) les modifications produites en réponse à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8),

vi) les modifications produites au cours de la procédure d'examen (cf. toutefois H-III, 2.1.3), y compris celles produites après la notification prévue par la règle 71(3).

Une telle notification ne peut être envoyée que pour les modifications faisant l'objet d'une requête en cours. Elle ne peut porter sur des modifications retirées ou remplacées.

Art. 94(4)

Si le demandeur ne répond pas à la notification de la division d'examen dans le délai d'un mois précité, la demande est réputée retirée. Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure pour ne pas avoir observé ce délai (cf. E-VII, 2.1).

Si les modifications sont produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) et qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la règle 137(4), la division d'examen peut envoyer une notification au titre de la règle 137(4). Si le demandeur répond dans le délai, la division d'examen décide ensuite d'admettre ou non les modifications (cf. H-II, 2.5.5).

Lorsque des requêtes subsidiaires sont présentées, une notification relative à une ou plusieurs requête(s) principale(s) et/ou subsidiaire(s) peut également être envoyée au titre de la règle 137(4). Lorsqu'une requête (principale ou subsidiaire) ne satisfait pas à la règle 137(4), cette requête peut aussi être réputée irrecevable au titre de la

règle 137(3), pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du droit du demandeur d'être entendu prévu par l'article 113(1).

2.1.2 Modifications retirées ou remplacées dans le délai prévu par la règle 137(4)

Si le demandeur répond en temps utile à la notification émise au titre de la règle 137(4) en retirant les modifications pour lesquelles la notification a été envoyée, mais sans identifier ces modifications ou sans indiquer leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée, aucune perte de droit ne se produit au titre de la règle 137(4). Cependant, si des éléments à l'égard desquels une objection a déjà été soulevée sont ainsi réintroduits dans la demande, les modifications peuvent être réputées irrecevables conformément à la règle 137(3) (cf. H-II, 2.3).

Aucune autre notification au titre de la règle 137(4) ne sera envoyée pour toute autre modification produite dans le délai, en réponse à la notification prévue par la règle 137(4). A l'expiration du délai d'un mois, le demandeur doit avoir identifié et indiqué la base des :

i) modifications pour lesquelles a été émise la notification au titre de la règle 137(4) et qui ne sont pas remplacées par d'autres modifications produites au cours du délai d'un mois prévu par la règle 137(4), et des

ii) modifications produites au cours de ce délai d'un mois.

Le demandeur n'a pas à se conformer aux exigences de la règle 137(4) en ce qui concerne les modifications qui sont remplacées par d'autres modifications dans le délai d'un mois. Exemple :

03.06.2010	Dépôt de la demande : 10 revendications
25.03.2011	Etablissement du rapport de recherche européenne élargi
21.08.2013	Dépôt des revendications 1-10 modifiées au cours de la procédure d'examen, sans indication de la base
03.09.2013	Envoi, par la division d'examen, d'une notification au titre de la règle 137(4) pour les revendications 1-10 modifiées, produites le 21.08.2013
07.10.2013	Dépôt des revendications 6-10 modifiées
14.10.2013 (lundi)	Expiration du délai d'un mois prévu par la règle 137(4)

Dans l'exemple ci-dessus, le demandeur doit indiquer, au plus tard à l'expiration du délai d'un mois prévu par la règle 137(4) (le 14.10.2013), la base des revendications modifiées 1-5 telles que déposées le 21.08.2013 ainsi que celle des revendications modifiées 6-10 telles que déposées le 07.10.2013, faute de quoi la demande sera réputée retirée conformément à l'article 94(4). Le demandeur n'est pas tenu d'indiquer la base des modifications apportées aux

revendications 6-10 déposées le 21.08.2013 puis modifiées. Il convient en particulier de noter que si la base des modifications apportées aux revendications 6-10 et déposées le 07.10.2013 n'est pas indiquée au plus tard le 14.10.2013, aucune nouvelle notification au titre de la règle 137(4) ne sera envoyée pour ces modifications et la demande sera réputée retirée après l'expiration du délai d'un mois le 14.10.2013.

2.1.3 Règle 137(4) et procédure orale

Si des modifications sont produites au cours d'une procédure orale, il ne sera pas émis de notification au titre de la règle 137(4). La règle 137(4) exige toutefois d'identifier les modifications et leur base. Si le demandeur ne satisfait pas à cette exigence pour des modifications produites au cours de la procédure orale, la division d'examen peut exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) et rejeter ces modifications comme étant irrecevables, pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du droit du demandeur d'être entendu prévu par l'article 113(1).

Les modifications apportées en réponse à la citation à la procédure orale et en préparation de cette procédure, en application de la règle 116(2), sont traitées au cours de la procédure orale comme indiqué ci-dessus. Toutefois, si la procédure orale est annulée ou si le demandeur ne comparaît pas et que la procédure se poursuit par écrit après la tenue de la procédure orale en son absence, la division d'examen peut envoyer une notification concernant ces modifications au titre de la règle 137(4).

2.1.4 Dispositions transitoires relatives à la règle 137(4)

La procédure ci-dessus régit les demandes suivantes (cf. art. 2(2) de la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299) :

i) les demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche est établi à compter du 1er avril 2010,

ii) les demandes euro-PCT pour lesquelles le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1er avril 2010, et

iii) les demandes euro-PCT pour lesquelles le rapport de recherche internationale est établi par l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, à compter du 1er avril 2010 (art. 153(6)).

2.2 Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen peut être modifié dans les limites fixées à l'article 123(2) et (3). (En ce qui concerne les conditions à respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2, H-II, H-IV, H-V et D-V, 6). Ces

modifications se font généralement par le dépôt des pièces faisant défaut ou de pages de remplacement. Lorsque des pages de remplacement sont déposées, le demandeur ou le titulaire du brevet doit, dans un souci d'économie de procédure, identifier clairement toutes les modifications effectuées et indiquer sur quels passages de la demande initiale ces modifications sont fondées.

Il convient d'identifier les modifications de préférence à l'aide des fonctions disponibles dans un logiciel de traitement de texte, de manière à indiquer clairement les suppressions ou les ajouts dans le texte modifié. Les pages comportant ces indications doivent être fournies en plus des copies au propre.

Il est préférable d'indiquer la base des modifications en joignant à la lettre de réponse une liste des modifications apportées et leur base exacte dans les documents tels que déposés initialement. Si cette base n'est pas explicite, par exemple si une formulation différente est utilisée ou si des caractéristiques sont extraites uniquement des dessins ou sont généralisées à partir d'un mode de réalisation spécifique, il convient d'expliquer brièvement en quoi il est satisfait à l'article 123(2).

2.3 Modifications effectuées au moyen de copies

Les modifications, notamment celles qui concernent la description et les revendications, peuvent être effectuées au moyen de copies, et ce de la manière suivante :

L'examinateur ou l'agent des formalités peut, lorsqu'il le juge opportun, noter sur une copie d'une ou de plusieurs pages des pièces à modifier des propositions sur la façon dont les modifications peuvent être apportées, de manière à ce qu'il soit tenu compte des objections soulevées. Cette copie annotée (et non les documents de travail qui restent dans le dossier) est transmise au demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'opposition, au titulaire du brevet et aux autres parties en même temps que la notification exposant les objections. Cette notification non seulement attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur les objections formulées et l'invite à prendre position ou à produire des modifications dans un certain délai, mais elle l'invite également à déposer à nouveau et en même temps la copie mentionnée et - comme solution de rechange au dépôt de pages de remplacement - à indiquer sur cette copie, bien en retrait des observations de l'examinateur (de préférence sous forme dactylographiée et d'une façon bien lisible après reproduction) les éventuelles modifications à apporter aux pages concernées. Les opposants peuvent également être invités à prendre position de cette manière.

Les parties peuvent également déposer d'elles-mêmes des copies d'une ou de plusieurs pages portant des modifications. Le dépôt de pièces entièrement redactylographiées ne devrait normalement pas être autorisé, pour des raisons d'économie de procédure, dans la

mesure où il sera nécessaire de vérifier si ces pièces correspondent aux pièces originales (cf. T 113/92). Les requêtes en ce sens ne seront normalement pas autorisées au titre de la règle 137(3). Des pages de remplacement ne doivent être déposées que lorsque les modifications sont si nombreuses qu'elles affectent la clarté des copies. Ces pages peuvent dans ce cas être également demandées d'office par l'examinateur.

2.4 Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie

Le cas échéant, des pièces comportant des irrégularités peuvent, à la demande d'une partie, être également modifiées par le service compétent de l'OEB. Cela pourrait être le cas lorsque les modifications sont minimes, par exemple, lorsque des indications omises doivent être ajoutées sur la requête en délivrance et que le nombre de ces modifications est raisonnable, ou lorsque des pages ou des alinéas entiers sont à supprimer. Ces modifications, qui doivent être effectuées par l'OEB, devraient être groupées en listes par la partie intéressée. Il appartient toutefois à l'examinateur de décider si le nombre de modifications demandées est en réalité excessif et si leur traitement demanderait beaucoup de temps. Dans ce cas, l'examinateur invitera la partie concernée à apporter elle-même les modifications et à soumettre les pages modifiées. Cette procédure pourrait également être suivie pour les modifications peu importantes à apporter aux dessins, par exemple lorsqu'il s'agit de modifier un numéro de référence ou de supprimer une ou plusieurs figures (en ce qui concerne la suppression de certains numéros de référence par suite de la modification de la description, cf. F-II, 4.8). Lorsqu'il s'agit de modifications de dessins compliquées et difficiles à effectuer, la partie concernée, soit, en règle générale, le demandeur ou le titulaire du brevet, doit présenter des feuilles de remplacement.

2.5 Retrait de modifications/abandon d'objet

Toute requête ultérieure visant à retirer une modification constitue elle-même une demande de modification supplémentaire ; ainsi, si cette requête intervient après la réponse à la première notification de l'examinateur, la modification correspondante ne sera admise que si l'examinateur donne son accord.

Lorsqu'il supprime un élément de la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon dudit élément, faute de quoi celui-ci ne peut être réintroduit dans la demande.

3. Requêtes subsidiaires

Il arrive qu'au cours d'une procédure d'examen, d'opposition ou de limitation, les parties à la procédure présentent une requête principale, puis une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. également D-IV, 5.3).

Exemple 1 :

"Nous requérons la délivrance du brevet sur la base des documents déposés initialement et, subsidiairement, la délivrance du brevet sur la base des documents en annexe à la présente communication."

Exemple 2 :

"Nous requérons le rejet de l'opposition et, subsidiairement, le maintien du brevet dans sa forme modifiée conformément aux documents joints en annexe."

Cela signifie que les autres requêtes sont présentées à titre subsidiaire pour le cas où la division d'examen, ou la division d'opposition, ne ferait pas droit à la requête principale (première requête).

Si, pendant la procédure d'examen, un demandeur dépose un texte qu'il présente comme une requête subsidiaire, tout en indiquant qu'il n'est pas encore disposé à se limiter à cette requête, le texte ne devrait pas être considéré comme une véritable requête subsidiaire au sens du présent chapitre. Ainsi, il ne serait pas possible d'établir directement une notification au titre de la règle 71(3) sur la base de ce texte (cf. C-V, 1.1). Il serait ici judicieux de contacter le demandeur par téléphone, afin de déterminer s'il serait disposé à poursuivre la procédure en vue de la délivrance sur la base de ce texte. Il est nécessaire de signaler, selon le cas, dans la notification au titre de la règle 71(3) ou dans le compte rendu de l'entretien téléphonique, l'accord ou le refus du demandeur concernant l'établissement d'une notification au titre de la règle 71(3) sur la base de cette requête subsidiaire (cf. C-VII, 2.5).

3.1 Principes généraux

S'il peut être fait droit à la requête principale, la division ne tiendra pas compte des requêtes subsidiaires.

S'il ne peut être fait droit à la requête principale, la division examinera les requêtes subsidiaires, et ce dans l'ordre choisi par celui qui les a présentées.

S'il peut être fait droit à une requête subsidiaire, la division ne tiendra pas compte des requêtes qui suivent.

3.1.1 Succession des requêtes

En vertu de l'article 113(2), l'OEB ne doit, lorsqu'il prend une décision sur une demande de brevet européen ou un brevet européen, examiner que le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Par conséquent, le demandeur ou le titulaire du brevet doit indiquer sans ambiguïté le texte qu'il propose et, s'il a proposé plusieurs versions, l'ordre dans lequel l'OEB doit traiter ces versions. A défaut de cette indication, la division ne pourra pas décider sur la base de quel texte elle doit agir. Dans ce cas, la demande devrait

finalement être rejetée, le brevet révoqué ou la requête en limitation rejetée au motif qu'aucune requête claire n'a été présentée.

3.1.2 Obligation de motivation

Tous les rejets de requêtes, quelles que soient les parties dont elles émanent, doivent être motivés, tant dans la procédure d'examen que dans la procédure d'opposition ou de limitation.

3.1.3 Cas dans lesquels il ne peut être fait droit ni à la requête principale, ni aux requêtes subsidiaires

Si la division d'examen ou la division d'opposition ne peut faire droit ni à la requête principale, ni à une requête subsidiaire, il lui faut prendre la décision appropriée en tenant compte de l'article 113(1) et de l'article 116. Cette décision comportera un exposé des motifs du rejet de la requête principale et de chacune des requêtes subsidiaires, à moins que les requêtes en cause n'aient été retirées.

3.1.4 Indication des modifications apportées dans la requête principale et/ou dans la (les) requête(s) subsidiaire(s)

Lorsque les requêtes principale et subsidiaire(s) sont déposées pendant la procédure d'examen et que le demandeur n'identifie pas les modifications et/ou n'indique pas leur base dans la demande telle qu'elle a été déposée, une notification peut aussi être émise, conformément à la règle 137(4), au sujet de la requête principale et/ou de l'une ou plusieurs des requêtes subsidiaires (cf. H-III, 2.1.1).

Il est également possible de rejeter, en vertu de la règle 137(3), une requête spécifique (principale ou subsidiaire) qui ne satisfait pas à la règle 137(4), au motif que cette requête est irrecevable (cf. H-III, 2.1.1). En exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 137(3), une division d'examen doit prendre en considération et mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, et celui de l'OEB à conclure rapidement la procédure. L'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) doit en outre être motivé.

3.2 Pendant la phase de recherche

Pendant la phase de recherche, les modifications apportées aux revendications au titre de la règle 137(1) ne sont pas recevables tant que le demandeur n'a pas reçu le rapport de recherche européenne, et aucune requête subsidiaire ne peut donc être présentée. Si des requêtes subsidiaires sont présentées avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n'ait été établi (cf. H-II, 2.1), il ne sera tenu compte que de la requête principale pendant la recherche (cf. B-VIII, 3.2.2 et 4.2.2 en ce qui concerne les cas où, à titre exceptionnel, la requête principale et les requêtes subsidiaires sont prises en considération au stade de la recherche).

3.3 Pendant la procédure d'examen

3.3.1 Recevabilité des requêtes subsidiaires

3.3.1.1 Critères déterminant la recevabilité des requêtes subsidiaires

Comme indiqué plus haut, la division d'examen doit mettre en balance les intérêts du demandeur et l'efficacité de la procédure lorsqu'elle rejette une ou plusieurs requêtes subsidiaires dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3).

Par conséquent, une requête subsidiaire qui contient des irrégularités mineures, mais qui satisfait pour le reste aux exigences de la CBE doit normalement être admise dans la procédure.

Pour décider de la recevabilité des requêtes subsidiaires, il convient de tenir compte des principes énoncés au chapitre H-II pour toutes les requêtes, puisque chacune d'elles constitue en fait un jeu de revendications modifiées.

Il faut rejeter les requêtes subsidiaires réintroduisant un objet qui a déjà été considéré non admissible et qui a été supprimé par le demandeur (cf. également H-II, 2.3). Il en va de même pour les requêtes subsidiaires qui introduisent de nouvelles irrégularités.

3.3.1.2 Respect des délais et structure des requêtes subsidiaires

Les requêtes présentées tardivement doivent respecter non seulement les critères exposés au chapitre H-II (en particulier H-II, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7), mais aussi la condition selon laquelle l'objet des nouvelles revendications ne doit pas s'écarter de manière importante des revendications déjà déposées. Les requêtes doivent représenter normalement un développement convergent, autrement dit les objets des requêtes subsidiaires doivent constituer des limitations séquentielles allant dans la direction d'une invention visée, et ils ne doivent pas utiliser des caractéristiques différentes pour s'étendre dans des directions différentes (cf. T 1273/04). Le dépôt d'un grand nombre de requêtes dépourvues de structure ou de requêtes impliquant des variantes différentes à un stade avancé de la procédure peut conduire au rejet de ces requêtes.

3.3.2 Préparation de la décision

Si la division d'examen peut faire droit à une requête subsidiaire (mais non à la requête principale, ni, le cas échéant, aux requêtes subsidiaires précédant dans l'ordre de préférence), elle en informe le demandeur dans une notification au titre de la règle 71(2) ou dans une annexe à la notification au titre de la règle 71(3), en exposant les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit aux requêtes précédant la requête admissible dans l'ordre de préférence (cf. C-V, 1.1).

Au cours de la procédure orale, il peut être utile de demander au déposant si, au vu d'une requête admissible, il serait disposé à retirer la (les) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence à laquelle (auxquelles) il ne peut être fait droit. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retirer cette (ces) requête(s).

Si des requêtes subsidiaires sont présentées après la date impartie conformément à la règle 116(1), mais que le demandeur/mandataire n'assiste pas à la procédure orale, la division d'examen applique les critères énoncés au point H-III, 3.3.1, pour décider de la recevabilité des requêtes subsidiaires, et peut exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 137(3) pour rejeter une ou plusieurs de ces requêtes (cf. H-II, 2.3 et H-III, 3.1.4), y compris en l'absence du demandeur/mandataire.

3.3.3 Il n'existe encore aucune version complète de la requête subsidiaire

Si le demandeur n'a pas présenté une version complète des pièces correspondant à la requête subsidiaire admissible, il doit être invité à procéder aux adaptations nécessaires.

Pendant la procédure orale, la division doit toujours veiller à ce que la description soit adaptée aux revendications considérées comme admissibles. Au besoin, elle interrompra la procédure à cet effet.

3.3.4 Il existe une version complète de la requête subsidiaire

S'il existe une version complète des pièces de la demande correspondant à la requête subsidiaire admissible, une notification est émise conformément à la règle 71(3). La division devra exposer les motifs du rejet des requêtes présentant un degré de préférence plus élevé (cf. également C-V, 1.1) dans une annexe jointe à cette notification. Le cas échéant, elle pourra le faire en se référant à des notifications antérieures. Si le demandeur approuve le texte proposé, il manifeste son accord en produisant les traductions des revendications et en acquittant la taxe de délivrance et de publication, conformément à la règle 71(3), sans déposer de requête en modification ou en correction du texte proposé (s'il dépose une telle requête, il convient de suivre la procédure décrite au point C-V, 4). La demande aboutit dans ce cas à la délivrance d'un brevet sur la base du texte de la requête subsidiaire, comme proposé dans la notification visée à la règle 71(3) (cf. C-V, 2).

3.3.5 Le demandeur n'approuve pas le texte proposé pour la délivrance du brevet

Si le demandeur n'approuve pas le texte correspondant à la requête subsidiaire tel qu'il est proposé dans la notification visée à la règle 71(3), il convient d'appliquer la procédure exposée au point C-V, 4 (cf. en particulier C-V, 4.7 et 4.6.2).

3.4 Pendant la procédure d'opposition

Dans une procédure d'opposition, s'il peut être fait droit à une requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet en vue de maintenir le brevet sous une forme modifiée, le brevet ne peut être révoqué (cf. T 234/86).

3.4.1 Procédure écrite

Si, après avoir examiné les arguments des parties, la division d'opposition estime que le maintien du brevet n'est envisageable que sous une forme modifiée conforme à une requête subsidiaire du titulaire du brevet, elle doit d'abord s'assurer que, conformément à l'article 113(1), les parties ont pu prendre position au sujet des motifs ayant conduit au rejet de la (des) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence, ainsi qu'au sujet des motifs sous-tendant l'admission de la requête de rang inférieur dans l'ordre de préférence (cf. également H-III, 3.5.2 pour les cas où une procédure orale a été requise).

Si, malgré la présence d'une requête admissible, le titulaire du brevet maintient une ou plusieurs requêtes non admissibles qui précèdent la requête admissible dans l'ordre de préférence, une décision intermédiaire est rendue, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées conformément à la requête subsidiaire admissible, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. La décision doit également exposer les raisons qui, sur la base des motifs déjà notifiés aux parties, ont déterminé le rejet des requêtes préférées et l'admission de la requête de rang inférieur dans l'ordre de préférence.

3.4.2 Procédure orale

Si la division d'opposition peut faire droit à une requête subsidiaire, mais non à la requête principale, ni aux éventuelles requêtes subsidiaires préférées, le président doit indiquer aux parties (éventuellement après interruption de la procédure) quelle requête est admissible, et les informer que la ou les requêtes précédant dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (et pour quels motifs), en s'assurant au préalable que les parties ont déjà pu prendre position au sujet de tous les motifs à l'origine de cette conclusion. En principe, le président demandera ensuite au titulaire du brevet s'il est prêt à faire de la requête subsidiaire jugée admissible sa requête principale (en abandonnant à cette fin toutes les requêtes non admissibles précédant dans l'ordre de préférence). La division ne peut cependant pas exiger du titulaire du brevet qu'il fasse une telle déclaration.

Si, malgré la présence d'une requête subsidiaire admissible, le titulaire du brevet maintient des requêtes préférées non admissibles, la division doit rendre une décision intermédiaire dont le contenu sera le suivant :

a) Il ne peut être fait droit à la requête principale ni, le cas échéant, à la ou aux requêtes subsidiaires.

b) Le brevet modifié compte tenu de la requête subsidiaire admissible et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE.

Si, en revanche, le titulaire du brevet retire les requêtes précédant dans l'ordre de préférence, de telle sorte que la requête subsidiaire admissible devienne la requête principale, la division émet une décision intermédiaire précisant que cette requête satisfait à la CBE.

Lorsqu'une requête subsidiaire est admise lors d'une procédure orale, la division d'opposition doit, dans la mesure du possible, s'assurer que les documents finals complets sont disponibles à la fin de la procédure orale.

3.5 Dans une procédure de limitation

3.5.1 Principes généraux

Comme dans la procédure d'examen, des requêtes subsidiaires (par exemple d'autres versions des revendications) peuvent accompagner une requête principale dans une procédure de limitation. Il faut cependant garder présent à l'esprit que le dépôt de modifications dans les procédures de limitation est soumis à des restrictions (cf. D-X, 4.3 et 4.5).

Sous réserve d'une requête en procédure orale, la démarche à suivre diffère légèrement de celle qui régit la procédure préalable à la délivrance, découlant de la règle 71(3), eu égard notamment aux exigences de l'article 113(1) et (2). En particulier, s'il y a lieu de faire droit à une requête subsidiaire et que la requête principale n'est pas admissible, et si une notification correspondante a été envoyée conformément à la règle 95(3), le requérant n'aura plus la possibilité d'obtenir une décision susceptible de recours concernant le rejet de sa requête principale. Il faut donc procéder comme suit :

a) s'il y a lieu de faire droit à la requête principale, l'invitation à produire les traductions et à payer les taxes, conformément à la règle 95(3), sera émise sur cette base.

b) s'il y a lieu de faire droit à une requête subsidiaire, et que, en revanche, la requête principale (et éventuellement d'autres requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence) n'est (ne sont) pas admissible(s), le titulaire du brevet sera informé des motifs au moyen d'une notification émise conformément à la règle 95(2), et il sera invité à abandonner la ou les requêtes non admissibles ; s'il n'abandonne pas les requêtes concernées, la requête en limitation sera rejetée comme au point c) ci-dessous.

c) s'il ne peut être fait droit à aucune des requêtes, une notification selon la règle 95(2), exposant les motifs et donnant une seule possibilité de remédier aux irrégularités constatées, est envoyée dans un premier temps au requérant ; s'il n'est pas remédié aux

irrégularités, la décision relative au rejet de la requête en limitation est émise ; les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à aucune des requêtes devront être exposés à l'annexe à cette décision, préparée par la division d'examen.

Le requérant peut former un recours contre les décisions découlant des points b) et c).

3.5.2 Procédure écrite

Si la division d'examen estime, après avoir étudié la requête en limitation, que le brevet ne peut être limité que sur la base d'une requête subsidiaire, elle en informe le requérant dans une notification au titre de la règle 95(2), indiquant les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à la requête principale et à toute requête subsidiaire qui précède dans l'ordre de préférence, et signalant au requérant quelle requête subsidiaire est considérée comme admissible. S'il y a lieu, la division notifie également au requérant les modifications qui doivent être apportées aux pièces du fascicule du brevet pour satisfaire aux exigences applicables (art. 105ter(1) et règle 95(2)).

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 95(2), le requérant retire la (les) requête(s) non admissible(s) et, le cas échéant, apporte les modifications restant à effectuer, la division d'examen établit, conformément à la règle 95(3), une notification invitant le requérant à acquitter la taxe prescrite et à produire la traduction des revendications limitées de la requête à laquelle il peut être fait droit (cf. D-X, 5).

Si le requérant insiste pour maintenir une requête non admissible, et qu'il ne dépose pas les pièces correspondant à la requête subsidiaire admissible, ainsi que la division d'examen l'a invité à le faire, la requête en limitation doit être rejetée (art. 105ter(2) et règle 95(4)). La décision doit exposer les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à la (aux) requête(s) précédant dans l'ordre de préférence, et souligner, eu égard à la requête subsidiaire admissible, que le requérant n'a pas soumis de texte permettant de limiter le brevet sur la base d'une requête admissible, ainsi que la division d'examen l'a invité à le faire.

3.5.3 Procédure orale

Si la division d'examen peut faire droit à une requête subsidiaire mais qu'elle ne peut admettre la requête principale ou les requêtes subsidiaires précédant dans l'ordre de préférence, le président doit indiquer au requérant (éventuellement après interruption de la procédure) quelle requête est admissible et les motifs pour lesquels la ou les autres requêtes ne le sont pas. Il demandera normalement au requérant s'il est disposé à transformer la requête subsidiaire admissible en requête principale. La division ne peut toutefois exiger que le requérant fasse une telle déclaration.

Si, malgré l'existence d'un texte admissible, le requérant maintient une requête non admissible ayant sa préférence, la requête en limitation

doit être rejetée (règle 95(4)). La division rend une décision exposant les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit aux requêtes précédant dans l'ordre de préférence, et soulignant, eu égard à la requête subsidiaire admissible, que le requérant n'a pas soumis de texte permettant de limiter le brevet sur la base de la requête admissible, ainsi que la division l'a invité à le faire.

4. Versions différentes pour différents Etats contractants

Sur la procédure de limitation, cf. D-X, 10.

4.1 Traitement de versions différentes pendant l'examen

Il peut arriver que, par suite d'une modification, la demande comporte deux ou plusieurs jeux distincts de revendications (cf. H-III, 4.2 à 4.5).

Lors de l'examen des jeux de revendications mentionnés ci-dessus, il sera généralement plus opportun de les traiter chacun séparément, en particulier lorsque la différence entre eux est importante. La notification adressée au demandeur sera donc divisée en deux parties, ou davantage, et l'on s'efforcera de traiter chaque jeu de revendications, ainsi que la description et les dessins qui s'y rapportent, de telle sorte que les conditions soient remplies pour qu'un brevet puisse être délivré.

Si l'examinateur estime que la description et les dessins ne concordent pas suffisamment avec l'un ou l'autre jeu de revendications au point d'engendrer une certaine confusion, il doit inviter le demandeur à modifier la description ou les dessins afin d'y remédier. Si le demandeur propose de son plein gré d'apporter ces modifications, l'examinateur ne devrait l'y autoriser que s'il l'estime nécessaire. En particulier, des descriptions et dessins différents ne seront nécessaires que s'il n'est pas possible d'expliquer clairement dans une seule description quel objet doit être protégé dans les différents Etats contractants.

Par conséquent, ce type de demande comportera, après modification, soit deux jeux distincts de revendications ou plus fondés sur la même description et les mêmes dessins, soit deux jeux de revendications ou plus fondés sur une description et des dessins différents.

4.2 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973

Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54(3), deux situations peuvent se présenter :

i) la date de dépôt de la demande pendante ou de la demande qui a donné lieu au brevet en cours d'examen est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. L'article 54(4) CBE 1973 est encore applicable à titre transitoire (cf. art. premier de la décision du Conseil d'administration du

28 juin 2001, JO OEB 2003, Edition spéciale n° 1, 202). Si un état de la technique interférent conduit à établir différentes versions des revendications, il est possible de déposer des jeux différents de revendications pour les Etats concernés.

ii) la date de dépôt de la demande pendante ou de la demande qui a donné lieu au brevet en cours d'examen est concomitante ou postérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Comme l'article 54(4) CBE 1973 a été supprimé, l'état de la technique interférent est compris dans l'état de la technique pour tous les Etats contractants, quelles qu'aient été les désignations. Le fait que la (les) taxe(s) de désignation ai(en)t été acquittée(s) ou non pour la demande de brevet européen antérieure est également sans importance, puisque la CBE 2000 ne contient aucune disposition qui corresponde à la règle 23bis CBE 1973. Désormais, il est donc impossible d'avoir des versions différentes pour différents Etats contractants sur la base de l'article 54(3).

4.2.1 L'article 54(3) et (4) CBE 1973 dans la procédure d'opposition

Règle 138

Les principes énoncés au point H-III, 4.2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition. Les dispositions transitoires de la CBE 2000 stipulent qu'en cas de dépôt de la demande sous-jacente à un brevet avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, l'état de la technique interférent au sens de l'article 54 doit être traité conformément à la CBE 1973, en tenant compte de l'article 54(3) et (4) CBE 1973, avec le système des désignations communes. Toutefois, les brevets délivrés sur la base de demandes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 sont régis par les dispositions de cette dernière, qui ne prévoit plus de système de désignations communes pour l'état de la technique interférent au sens de l'article 54(3). Ces brevets ne peuvent donc plus donner lieu à des versions différentes pour des Etats différents (cf. F-II, 4.3 et H-III, 4.2).

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 ou à la règle 78

4.3.1 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'article 61 dans la procédure d'examen

Art. 61(1)b)
Règle 17
Règle 18(1) et (2)

Si une décision passée en force de chose jugée conformément à l'article 61 reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit, "s'il y a lieu," comporter, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, des revendications, des descriptions et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés (cf. également H-III, 4.1 et C-IX, 2).

4.3.2 Versions différentes dans le cas où le brevet est transféré, pendant la procédure d'opposition, pour certains Etats désignés

Règle 78(2)

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

4.3.3 Dossiers d'opposition avec des versions différentes dans le cas où un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'une décision passée en force de juge chosée, conformément à l'article 61 et à la règle 18(1) et (2), a eu lieu pendant la procédure d'examen

Les principes énoncés au point H-III, 4.3.1 s'appliquent par analogie.

4.4 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973

Art. 167(2)a) CBE 1973

Lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves conformément à l'article 167(2)a) CBE 1973, les demandes de brevet et les brevets qui visent la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels peuvent comporter des jeux distincts de revendications pour cet Etat et les autres Etats désignés. L'Autriche, la Grèce et l'Espagne avaient émis une telle réserve. Sans préjudice de l'article 167(5) CBE 1973, la réserve faite par l'Autriche a cessé de produire ses effets après le 7 octobre 1987, et celles faites par la Grèce et l'Espagne après le 7 octobre 1992 (pour l'Espagne, cf. le Communiqué de l'OEB en date du 18 juin 2007, JO OEB 2007, 439).

En règle générale, une seule description suffira pour tous les jeux de revendications.

4.5 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs

Art. 139(2)

Les droits nationaux antérieurs ne constituent pas un état de la technique (art. 54) à prendre en considération par l'OEB lors de l'examen relatif à la brevetabilité. En conséquence, il n'est pas effectué de recherche pour établir s'il existe des droits nationaux antérieurs, mais les documents trouvés sont néanmoins mentionnés dans le rapport de recherche (cf. B-VI, 4.2). Il est cependant possible, après la délivrance du brevet européen, de se prévaloir des droits nationaux antérieurs dans une procédure nationale (comme cause de nullité), conformément à l'article 139(2). Ces droits constituent des exceptions au principe de l'unité du droit européen des brevets. Dans le cas où il existe des droits nationaux antérieurs, il est donc légitime que le demandeur veuille éviter par des revendications séparées que ne soit délivré un brevet qui pourrait être en partie déclaré nul dans certains Etats contractants. Le dépôt de revendications séparées ne doit cependant être ni exigé ni proposé.

Si le demandeur prouve à la division d'examen l'existence d'un droit national antérieur pertinent pour un Etat désigné déterminé, il convient d'admettre le dépôt de revendications séparées pour l'Etat contractant concerné (cf. H-II, 2.5 et 2.6). Cette preuve doit être apportée sous la forme d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du titre de protection (modèle d'utilité ou certificat d'utilité) ou de la demande correspondante (art. 140) ; cela est nécessaire afin de ne pas compromettre sans raison l'unicité du brevet européen.

L'effet du droit national antérieur est déterminé par les dispositions législatives nationales. Il n'appartient pas à l'examinateur de juger si le demandeur, en présentant des revendications séparées, a correctement limité sa demande par rapport au droit national antérieur. Cela relève de la seule responsabilité du demandeur.

L'examinateur doit vérifier si les revendications séparées ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 123(2), et si elles remplissent les autres conditions de la CBE.

Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas compris dans l'état de la technique ; il n'y a donc pas lieu d'établir une description séparée. Il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits comme suit, à un endroit approprié, de préférence dans un paragraphe distinct à la suite des indications données conformément à la règle 42(1)a) :

"Se référant à ... (par exemple, à la demande antérieure numéro ..., déposée en ...), le demandeur a de sa propre initiative limité la portée de la présente demande et présenté des revendications séparées pour ... (Etat contractant)."

5. Calcul des taxes de revendications

Pour le calcul des taxes de revendications, cf. A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2 et 4.8.1.

Chapitre IV – Admissibilité des modifications - article 123(2) et (3)

1. Introduction

Les chapitres H-II et H-III portent sur la recevabilité des modifications, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'instance compétente de l'OEB admettra dans la procédure des pièces modifiées de la demande ou du fascicule du brevet. Après qu'une modification a été admise dans la procédure, l'instance compétente doit décider si cette modification est admissible, à savoir si elle satisfait aux exigences de la CBE. Il est important de noter qu'une modification recevable n'est pas automatiquement admissible.

2. Admissibilité des modifications en vertu de l'article 123(2)

2.1 Principe de base

Juridiquement, la question de l'admissibilité de modifications est celle de savoir si la demande ainsi modifiée est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la CBE, y compris notamment celle de l'activité inventive, ainsi qu'aux exigences énumérées au point B-XI, 3.6 (cf. également C-III, 2).

Toutefois, si le demandeur cherche à modifier la description (en d'autres points que les références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications en y introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, la demande ainsi modifiée ne peut être admise.

2.2 Champ d'application de l'article 123(2)

L'idée sous-jacente de l'article 123(2) est d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93). Une modification devrait être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et, partant, inacceptables, si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier. L'examen permettant de déterminer si une modification est admissible ou non, tout au moins lorsque celle-ci revêt la forme d'un ajout, correspond en général à l'examen de nouveauté indiqué au point G-VI, 2 (cf. T 201/83).

2.3 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement - règles générales

Conformément à l'article 123(2), il n'est pas permis d'ajouter à une demande européenne des éléments qui ne peuvent être déduits

directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention telle que déposée, compte tenu également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document. Le texte de l'art. 123(2) n'exige toutefois pas de fondement littéral (cf. T 667/08).

Le terme "divulgation implicite" n'est rien de plus que la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement dans la demande telle que déposée. S'il convient de prendre en considération les connaissances générales afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique nécessairement la divulgation de ce document (cf. T 823/96).

2.3.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description

Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans ladite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" aux fins de l'article 123(2). Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.

Une telle modification n'est pas contraire à l'article 123(2) si, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée initialement (cf. T 689/90) que :

i) une protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques ;

ii) de telles caractéristiques concourent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;

iii) de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises du moins implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (art. 78(1)b)), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2)) ; et que

iv) lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées dans ce que divulgue le document de référence.

En outre, les documents qui ne sont pas à la disposition du public à la date de dépôt de la demande ne peuvent être pris en considération que si (cf. T 737/90) :

i) une copie du document était à la disposition de l'OEB à la date de dépôt de la demande ou avant ; et si

ii) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'article 93 (par exemple lorsque le document figurait dans le dossier de la demande, de sorte qu'il était accessible au public en vertu de l'article 128(4)).

2.3.2 Parties manquantes de la description ou dessins manquants produits après la date de dépôt

Règle 56

La procédure prévue à la règle 56 permet au demandeur de déposer ultérieurement des parties manquantes de la description ou des dessins manquants et de se fonder sur le document de priorité pour éviter que la demande ne reçoive pour date de dépôt la date à laquelle les éléments manquants ont été déposés. Conformément à la règle 56(3), l'attribution d'une nouvelle date n'est évitée que si les éléments manquants "figurent intégralement" dans le document de priorité (cf. C-III, 1 et A-II, 5). Les dispositions de la règle 56(3) ne s'appliquent qu'au stade du dépôt de la demande, sans autre implication : il n'est notamment pas permis, à des stades ultérieurs de la procédure, de se fonder sur les documents de priorité pour corriger ou modifier la demande telle qu'elle a été déposée (conformément aux décisions G 3/89 et G 11/91). Une disposition similaire figure à la règle 20.6 PCT pour les demandes euro-PCT, étant entendu qu'un réexamen par l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu est possible au titre de la règle 82*ter* PCT.

Des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants admis conformément à la règle 56(3) sont toujours réputés faire partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement".

2.3.3 Revendications produites après la date de dépôt

Règle 58

Des revendications produites après la date de dépôt au titre de la règle 58 ne sont jamais réputées faire partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement", et doivent par conséquent satisfaire aux exigences de l'article 123(2) (cf. A-III, 15). L'examinateur devra donc vérifier que les revendications satisfont aux exigences visées à l'article 123(2), en suivant la même pratique et les mêmes critères que ceux régissant l'examen de modifications soumises au cours d'autres phases de la procédure (cf. H-V).

2.3.4 Listages de séquences produits après la date de dépôt

Un listage de séquences normalisé produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description (règle 30(2)). Un tel listage n'est donc publié ni comme annexe à la demande ni avec le fascicule

(cf. Communiqué de l'OEB, en date du 28 avril 2011, relatif au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 376, point IV.2).

Les pages et les fichiers électroniques qui ont été produits à la date de dépôt et qui divulguent des séquences ou qui constituent un listage de séquences non normalisé font partie intégrante de la demande telle que déposée initialement et sont traités comme toutes les autres parties de la description.

Un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne doit contenir - sous forme normalisée - que les informations concernant les séquences qui figuraient déjà dans la demande initiale, et, en particulier, le nombre et la numérotation des séquences doivent demeurer inchangés par rapport à la description initiale (cf. Communiqué de l'OEB susmentionné, point I.2.4). A cette fin, le demandeur doit déposer une déclaration confirmant que le listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement (article 2(2) de la décision du Président de l'OEB, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 372). Conformément à ce principe, un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne peut servir à déterminer le contenu de la demande initialement divulgué et ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche (cf. Communiqué de l'OEB susmentionné, point I.2.5).

Etant donné qu'un listage de séquences normalisé déposé ultérieurement ne fait pas partie de la description, il n'y a pas lieu d'examiner sa conformité aux exigences de l'article 123(2).

2.3.5 Documents de priorité

En vertu de l'article 123(2), il n'est pas permis d'ajouter dans une demande de brevet européen des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande (cf. T 260/85), à moins que cela ne soit fait en vertu des dispositions de la règle 56(3) (H-IV, 2.3.2). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. H-VI, 4.

2.3.6 Affaires liées à une procédure de limitation, dans lesquelles les pièces de la demande telles que déposées ne sont plus disponibles

Il convient d'utiliser les pièces de la demande telles que déposées pour vérifier si la (les) revendication(s) limitée(s) satisfait (satisfont) aux exigences de l'article 123(2). Si le brevet qui doit être limité est relativement ancien, il peut arriver dans de rares cas que le dossier initial ait été détruit et que les pièces de la demande telles que déposées initialement ne soient donc plus disponibles (cf. règle 147 et Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.1.). Il faudra dès lors effectuer l'examen au titre de l'article 123(2) sur la base du texte disponible de la demande publiée, au lieu des pièces initiales de la demande, en

partant du principe que leur contenu est identique à celui de la demande telle que déposée.

2.3.7 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt

Art. 123(2)

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. F-II, 4.3 et F-III, 8).

2.3.8 Clarification d'incohérences

Il n'y a normalement pas d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction, à condition que les éclaircissements apportés ne contreviennent pas à l'article 123(2).

2.3.9 Marques de fabrique

Lorsqu'il est apporté une modification pour préciser la signification d'une marque de fabrique, ou encore pour remplacer une marque de fabrique déposée par un terme technique correspondant, l'examinateur doit notamment s'assurer que cette modification ne va pas à l'encontre de l'article 123(2). La composition d'un produit protégé par une marque de fabrique peut avoir changé au fil du temps.

2.4 Contenu de la demande telle que déposée "initialement" - cas spécifiques

2.4.1 Demandes contenant un renvoi à une demande antérieure

Conformément à la règle 40(1)c), le demandeur peut déposer sa demande européenne en effectuant un renvoi à une demande déposée antérieurement (A-II, 4.1.3.1). Etant donné que la présence de revendications n'est plus nécessaire pour qu'une date de dépôt soit accordée, le demandeur a trois possibilités :

i) indiquer, en déposant la demande européenne, que le renvoi à la demande déposée antérieurement inclut les revendications,

ii) produire, lors du dépôt, un nouveau jeu de revendications en indiquant que la description et, le cas échéant, les dessins sont déposés au moyen du renvoi à une demande déposée antérieurement,

iii) indiquer, en déposant la demande européenne, le renvoi à une demande déposée antérieurement et produire les revendications après la date de dépôt (règle 58).

Dans les cas de figure i) et ii), les revendications feront partie de la demande telle que déposée initialement, contrairement au cas de figure iii), où les revendications produites après la date de dépôt devront par conséquent satisfaire aux exigences de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2.3.3).

2.4.2 Demandes divisionnaires

Conformément à l'article 76(1), l'objet d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà de la demande antérieure telle que déposée initialement. De plus, les modifications apportées à la demande divisionnaire après le dépôt de celle-ci ne peuvent s'étendre au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée initialement (art. 123(2) ; pour plus de détails, cf. C-IX, 1.4).

2.4.3 Demandes découlant d'une décision telle que visée à l'article 61

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention d'un brevet à une personne autre que le demandeur, cette personne peut déposer une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'article 61(1)b). Dans ce cas, les dispositions de l'article 76(1) s'appliquent par analogie à la nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)b).

Cela signifie que la nouvelle demande ne doit pas contenir d'objet s'étendant au-delà de la demande antérieure (déposée par une personne non habilitée) telle que déposée initialement. De plus, l'article 123(2) implique que cette nouvelle demande ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement, même si l'objet en question est compris dans la demande antérieure (pour plus de détails, cf. C-IX, 2.1).

2.4.4 Demandes internationales

Aux fins de l'article 123(2), les pièces produites initialement sont celles qui ont été déposées au départ pendant la phase du PCT (publiées normalement sous la cote "WO"). Par conséquent, les modifications effectuées au cours de la phase du PCT (y compris les feuilles modifiées, les feuilles de remplacement ou les feuilles rectifiées, même si celles-ci sont agrafées à la publication "WO") ou lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB doivent, si elles sont maintenues pendant la phase européenne, remplir les exigences visées à l'article 123(2), et ces modifications doivent toutes être examinées avec soin.

2.5 Evaluation de l'"objet ajouté" – exemples

Si une demande de brevet porte sur un composé à base de caoutchouc comprenant plusieurs ingrédients, et si le demandeur cherche à introduire l'information selon laquelle il serait possible d'ajouter un autre ingrédient, il convient normalement de soulever une objection à l'égard de cette modification au motif qu'elle est contraire à l'article 123(2).

Une nouvelle plage de valeurs reposant sur la combinaison du seuil inférieur de la plage générale et du seuil inférieur de la plage préférée, et excluant donc la plage préférée, pourrait être recevable (cf. T 1170/02).

Lorsqu'une demande décrit et revendique un dispositif "monté sur des supports élastiques", sans divulguer aucun type particulier de support élastique, il y a lieu de formuler une objection à l'encontre de toute tentative du demandeur visant à introduire l'indication précise selon laquelle les supports sont ou pourraient être, par exemple, des ressorts à boudin.

Toutefois, si le demandeur peut démontrer que les dessins, tels qu'interprétés par un homme du métier, représentent des ressorts à boudin, la mention spécifique des ressorts à boudin serait autorisée, au moins dans le contexte du mode de réalisation spécifique où ils sont divulgués (cf. également H-V, 3.2.1).

3. Admissibilité des modifications au titre de l'article 123(3)

3.1 Principes de base

Le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de révocation détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet européen pour autant que celle-ci n'est pas étendue. *Art. 69(2)*

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

En pareil cas, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection. *Art. 123(3)*

3.2 Champ d'application

L'article 123(3) a directement pour objectif de protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet délivré, même si une telle extension trouve un fondement dans la demande telle que déposée (cf. G 1/93, point 9 des motifs).

3.3 Protection conférée par le brevet tel que délivré

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

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

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

3.4 Texte du brevet délivré à prendre en considération

Pour vérifier s'il est satisfait à l'article 123(3), l'examinateur doit comparer le texte des revendications modifiées avec les revendications du brevet tel que délivré ou modifié dans une procédure d'opposition ou une procédure de limitation antérieure, la version des revendications la plus récente faisant foi. Par conséquent, aux fins de l'article 123(3), les revendications modifiées ne sont pas nécessairement comparées aux revendications du brevet tel que délivré. Si des revendications modifiées se sont substituées ultérieurement aux revendications du brevet tel que délivré (à la suite d'une opposition ou d'une ou de plusieurs limitations antérieures), l'examen visant à établir si les exigences de l'article 123(3) sont respectées est effectué sur la base de la dernière version des revendications modifiées.

3.5 Evaluation d'une extension non autorisée de la protection conférée

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

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

Il convient de veiller particulièrement au respect des conditions requises à l'article 123(2) et (3), à considérer séparément :

a) L'examen visant à déterminer s'il est satisfait à l'article 123(2) est mené de la même façon qu'au stade de la procédure d'examen.

b) L'examen visant à déterminer s'il est satisfait à l'article 123(3), en revanche, se fonde sur les revendications du brevet tel que délivré, ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition ou de limitation antérieure, et fait appel, si nécessaire, à la description et aux dessins pour interpréter ces revendications (art. 69 et son protocole interprétatif).

3.6 Conflits entre l'article 123(2) et l'article 123(3)

Il peut y avoir conflit entre les conditions posées à l'article 123(2) et à l'article 123(3) lorsqu'une caractéristique a été ajoutée au cours de la procédure avant la délivrance, cet ajout étant considéré comme inadmissible dans la procédure d'opposition, en vertu de l'article 123(2). Dans ce cas, l'article 123(2) exigerait la suppression d'une telle caractéristique tandis que l'article 123(3) ne permettrait pas sa suppression, car cela étendrait la protection conférée par le brevet tel que délivré. Dans un tel cas, le brevet doit être révoqué au titre de l'article 100c). Toutefois, lorsque la caractéristique en cause peut être **remplacée** par une caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée **sans** étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, le brevet peut être maintenu dans cette forme modifiée. Si la caractéristique ajoutée **ne fournit pas d'apport technique à l'objet de l'invention revendiquée** et ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, elle peut être maintenue (cf. G 1/93). L'importance technique d'une caractéristique contenue dans une revendication est fonction de sa contribution à la définition technique de l'objet revendiqué et cette contribution doit être évaluée par l'homme du métier à la lumière de la divulgation initiale (cf. T 518/99).

3.7 Conflits entre l'article 123(3) et d'autres exigences de la CBE

Art. 123(3)

D'autres exigences de la CBE peuvent également se combiner à celles posées par l'article 123(3) après la délivrance. Par exemple, si un brevet tel que délivré ne contient que des revendications qui, en fait, définissent une "méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal appliquée au corps humain ou animal" ou contiennent une telle étape de procédé, et qu'il est fait opposition à ce brevet au titre de l'article 53c), il se peut que, par l'application combinée de l'article 53c) et de l'article 123(3), le brevet doive inévitablement être révoqué dans la mesure où :

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

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

4. Conformité des modifications avec les autres exigences de la CBE

4.1 Principes généraux

Les autres exigences de la CBE auxquelles doivent satisfaire les modifications dépendent de la procédure, à savoir examen, opposition ou limitation, durant laquelle les modifications sont produites (cf. ci-dessous).

4.2 Pendant la procédure d'examen

Juridiquement, la question de l'admissibilité de modifications est celle de savoir si la demande ainsi modifiée est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la CBE, y compris notamment celle de l'activité inventive, ainsi qu'aux exigences énumérées au point B-XI, 3.6 (cf. également C-III, 2). Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont subi des modifications importantes, l'examinateur ne devrait pas perdre de vue qu'il convient parfois d'accorder une attention particulière aux questions suivantes.

i) Unité d'invention

Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux exigences de l'article 82 ? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche sur les revendications modifiées, l'examinateur devrait étudier soigneusement si une objection d'absence d'unité de l'invention est encore justifiée à ce stade de la procédure (cf. F-V, 8). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.

ii) Concordance entre la description et les revendications

Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence afin de remédier à des discordances graves avec les revendications ? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. F-IV, 4.3) ? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. F-IV, 6) ? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence (cf. H-V, 8) ?

4.3 Pendant la procédure d'opposition

Le titulaire du brevet devrait indiquer, si cela n'est pas évident, à quels passages ou endroits des pièces de la demande initiale ou, éventuellement, des revendications du brevet délivré se rapportent les modifications (art. 100c) et art. 123(2)). Il devrait, en outre, présenter

ses observations (en produisant, le cas échéant, les justifications à l'appui de ces observations) quant à la brevetabilité de l'objet du brevet modifié (en se référant à l'article 100a) ou b)), compte tenu de l'état de la technique ainsi que des objections déjà formulées dans l'acte d'opposition.

L'opposition ne doit pas être l'occasion de réexaminer tout le brevet ; ce sont les modifications apportées au brevet qu'il convient d'examiner afin de juger si elles sont conformes à la CBE de manière globale (cf. T 227/88, T 301/87 et T 472/88). La division d'opposition doit par conséquent vérifier que le brevet, en raison de ses modifications elles-mêmes, n'enfreint pas les dispositions de la CBE (à l'exception de l'article 82, cf. G 1/91 et D-V, 2). S'agissant de l'article 84, cf. D-V, 5. En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. H-III, 2.2 à 2.4. Il est à signaler que les conditions de forme, énoncées en particulier dans les règles 30 à 34, 42, 43, 46, 48 et 50, doivent être remplies (règle 86).

4.4 Pendant la procédure de limitation

La limitation ne doit pas être l'occasion de réexaminer tout le brevet ; seules les revendications modifiées doivent être analysées afin de déterminer si elles sont conformes à l'article 84 ainsi qu'à l'article 123(2) et (3), ce qui signifie que l'examen doit porter sur la question de savoir si les modifications demandées introduisent une irrégularité au sens de ces dispositions. Les revendications du brevet tel que délivré ou tel que maintenu ne doivent pas être réexaminées.

4.4.1 Article 84

Il est également nécessaire de contrôler que les revendications modifiées sont conformes à l'article 84. Les critères habituels (cf. F-IV, 4, 5 et 6) doivent être appliqués pour interpréter dans les procédures de limitation l'exigence de clarté visée à l'article 84. Il convient de noter à cet égard que de simples clarifications apportées aux revendications, notamment à des revendications dépendantes, ne peuvent pas être admises, à moins qu'elles ne soient requises par la ou les limitations introduites ailleurs dans les revendications.

4.4.2 Examen de la description et/ou des dessins

Conformément à la règle 95(2), seules les revendications modifiées doivent être examinées pendant la procédure de limitation. Cependant, si le demandeur n'a pas présenté de modifications de la description, l'examinateur doit vérifier que les revendications modifiées se fondent toujours sur la description. Si ce n'est pas le cas, il convient d'inviter le titulaire du brevet, conformément à la règle 95(2), à modifier soit la description, soit les revendications, afin de satisfaire à l'article 84. Il faut souligner à cet égard que l'examinateur ne peut pas adapter la description de sa propre initiative.

Si les revendications sont toutefois accompagnées d'une description et/ou de dessins modifiés en vue de la limitation, il convient d'en vérifier seulement la conformité avec les exigences de l'article 123(2)

et (3) et de l'article 84. Il est à noter que les modifications apportées à la description dans le seul but d'améliorer le brevet ou les modifications de pure forme qui ne sont pas requises par les revendications limitées, ne peuvent pas être admises.

4.4.3 Facteurs à ne pas prendre en considération

Dans une procédure de limitation, l'examen ne porte pas sur les motifs pour lesquels la requête en limitation a été présentée ou sur la question de savoir si l'objectif de la limitation a été atteint, par exemple si les revendications modifiées et limitées sont réellement nouvelles par rapport à un état de la technique particulier.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de vérifier si les revendications limitées contreviennent à l'un des articles 52 à 57. Il peut toutefois arriver que la limitation enfreigne d'emblée les critères en matière de brevetabilité, par exemple ceux visés à l'article 53, auquel cas l'examinateur en informera le requérant.

Exemples :

La revendication d'un brevet délivré, qui portait sur une variété végétale générique, est limitée à une variété végétale spécifique, ce qui constituerait une exception à la brevetabilité (art. 53b) et G 1/98).
La revendication d'un brevet délivré, qui portait sur un dispositif comprenant un système d'explosion contrôlée, est limitée à une revendication exposant une mine antipersonnel comprenant le système d'explosion contrôlée, ce qui contreviendrait à l'article 53a).

Chapitre V – Admissibilité des modifications - exemples

1. Introduction

Le chapitre H-V donne des conseils et des exemples supplémentaires concernant des situations typiques dans lesquelles se pose la question de la conformité avec l'article 123(2) et/ou l'article 123(3). Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que l'admissibilité d'une modification spécifique doit, en fin de compte, être déterminée au cas par cas.

2. Modifications figurant dans la description

2.1 Clarification d'un effet technique

Lorsqu'une caractéristique technique a été clairement divulguée dans la demande initiale, mais que son effet n'a pas été mentionné ou qu'il a été mentionné de façon incomplète, une explication de cet effet introduite ultérieurement dans la description ne contrevient pas à l'article 123(2), si cet effet peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée.

2.2 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Toute modification apportée par l'introduction d'exemples supplémentaires devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales exposées ci-dessus au point H-IV, 2. Il en va de même en cas d'introduction de nouveaux effets (c'est-à-dire pas encore mentionnés) de l'invention, tels que de nouveaux avantages techniques. Par exemple, si l'invention telle qu'exposée initialement concerne un procédé de nettoyage de vêtements de laine consistant à traiter les vêtements par un fluide particulier, le demandeur ne devrait pas être autorisé à introduire ultérieurement dans la description le fait que le procédé présente également l'avantage de protéger les vêtements contre les dommages causés par les mites. *Art. 123(2)*

Toutefois, dans certains cas, des exemples ou de nouveaux effets mentionnés ultérieurement peuvent être pris en considération par l'examinateur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée, même s'ils ne sont pas admis dans la demande. C'est ainsi qu'un exemple supplémentaire peut être accepté comme preuve de l'exécutabilité de l'invention dans tout le domaine revendiqué, sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée (cf. F-IV, 6.3). De même, un nouvel effet peut être considéré comme constituant une preuve à l'appui de l'activité inventive, à condition qu'il soit implicitement contenu dans un effet divulgué dans la demande telle que déposée ou, du moins, qu'il ait un rapport avec celui-ci (cf. G-VII, 10). *Art. 123(2)*

2.3 Informations techniques complémentaires

Les informations techniques complémentaires présentées après le dépôt de la demande sont versées dans la partie du dossier ouverte au public quand elles ne sont pas exclues de l'inspection publique en vertu de la règle 144d). A partir de la date à laquelle ces informations sont versées dans la partie du dossier ouverte au public, elles font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2). Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations techniques qui ont été présentées après le dépôt de la demande et ne figurent pas dans le fascicule du brevet, une mention correspondante sera imprimée sur la page de garde du fascicule du brevet.

2.4 Reformulation de l'énoncé du problème technique

Il convient de s'assurer que toute modification d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention ou tout ajout ultérieur à cet énoncé remplit les conditions de l'article 123(2). Par exemple, il se peut qu'à la suite d'une limitation des revendications, effectuée pour répondre à une objection d'absence d'activité inventive, il faille reformuler l'énoncé du problème afin de souligner un effet qui peut être obtenu par l'invention ainsi limitée, mais non par l'état de la technique.

Il faut rappeler qu'une telle reformulation n'est permise que si l'effet souligné peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée (cf. H-V, 2.1 et 2.2).

Au cas où la modification suggérée irait à l'encontre de l'article 123(2), il serait nécessaire de modifier d'une autre manière la description, par exemple en définissant le problème de façon plus générale, ou en renonçant totalement à un énoncé explicite du problème.

2.5 Document de référence

Des caractéristiques issues d'un document de référence peuvent, sous certaines conditions, être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification (cf. H-IV, 2.3.1).

2.6 Modification, suppression ou ajout de texte dans la description

Il se peut que la modification du texte d'une demande, la suppression ou l'addition de certains passages introduise dans la demande un nouvel objet. Prenons par exemple une invention ayant pour objet un panneau feuilleté à plusieurs couches, la description mentionnant plusieurs exemples de dispositions différentes des couches, dont l'une prévoit une couche extérieure de polyéthylène ; il ne serait normalement pas possible de modifier cet exemple en remplaçant le matériau de la couche extérieure par du polypropylène ou en supprimant cette couche. Dans un cas comme dans l'autre, le panneau décrit dans l'exemple modifié serait très différent de celui décrit à l'origine et la modification aboutirait donc à introduire des éléments nouveaux, de sorte qu'elle ne serait pas admissible.

3. Modifications des revendications

3.1 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que :

i) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention,

ii) cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et

iii) sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.

En cas de substitution d'une caractéristique, la nouvelle caractéristique doit bien entendu trouver un fondement dans les pièces de la demande initiale, de manière à ce que la substitution ne contrevienne pas aux dispositions de l'article 123(2) (cf. T 331/87).

3.2 Introduction de caractéristiques additionnelles

Une revendication peut être limitée par l'introduction de caractéristiques additionnelles, à condition que la combinaison qui en résulte ait été divulguée initialement et ne se rapporte pas à une invention qui n'a pas fait l'objet de la recherche. Il peut s'agir par exemple de caractéristiques provenant :

a) de revendications dépendantes, subordonnées à la revendication à limiter

b) de la description, comme des exemples

c) des dessins (cf. H-V, 6)

d) de la conversion d'une revendication indépendante en revendication dépendante.

3.2.1 Généralisations intermédiaires

Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.

Lorsque l'on évalue si la limitation d'une revendication par une caractéristique extraite d'une combinaison d'éléments satisfait aux exigences de l'article 123(2), il ne faut pas considérer le contenu de la demande telle que déposée comme un réservoir à partir duquel il est

possible de combiner des caractéristiques individuelles appartenant à des modes de réalisation séparés afin de créer artificiellement une combinaison particulière.

Lorsqu'une caractéristique est extraite d'un mode de réalisation particulier et ajoutée à la revendication, il est nécessaire d'établir que :

– cette caractéristique n'est pas apparentée ou inextricablement liée aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation,

– que la suppression, dans le mode de réalisation, des caractéristiques omises satisfait aux conditions i) à iii) ou au critère lié aux caractéristiques essentielles, décrits au point H-V, 3.1 ci-dessus, et que

– la divulgation générale justifie l'isolement de la caractéristique, conduisant à une généralisation, et son introduction dans la revendication.

Exemple 1

La revendication modifiée concerne une lisse pour harnais de métier à tisser. La revendication initiale a été limitée par l'introduction de caractéristiques qui n'étaient divulguées que dans le contexte d'un mode de réalisation spécifique, selon lequel l'œillet de la lisse avait la forme d'un fuseau. Cette forme n'était pas incluse dans la revendication modifiée. Dans la partie générale de la description, il était également mentionné que l'œillet pouvait avoir d'autres formes, comme celle d'une ellipse. La chambre a donc conclu que la modification était admissible conformément à l'article 123(2) (cf. T 300/06).

Exemple 2

L'objet de la nouvelle revendication indépendante 4, relatif à un procédé de télépaiement, a été limité par rapport à la revendication indépendante 1 initiale par l'ajout de seulement quelques caractéristiques d'un mode de réalisation spécifique divulgué dans la demande telle que déposée initialement. Pour définir cette modification, la chambre a employé les termes de "généralisation intermédiaire" ou de "restriction intermédiaire". Elle a estimé que l'omission de caractéristiques d'un mode de réalisation introduirait de nouvelles informations dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution du mode de réalisation. Dans l'affaire en question, les caractéristiques omises ont été considérées comme ayant leur propre fonction reconnaissable, indépendante du fonctionnement du reste du système. Etant donné qu'elles n'ont pas été présentées comme étant essentielles dans la demande initiale, ni reconnues comme étant essentielles par l'homme du métier pour réaliser l'invention, la chambre a considéré qu'il était satisfait aux exigences de l'article 123(2) (cf. T 461/05).

Exemple 3

La revendication 1 porte sur un article absorbant éliminable à la chasse et dispersible dans l'eau. Il est spécifié dans la revendication 1 modifiée que le premier et le deuxième ensemble fibreux sont un voile obtenu par voie humide. La demande telle que déposée mentionnait, dans le contexte du premier ensemble fibreux, un voile obtenu par voie humide en combinaison avec d'autres caractéristiques (voile avec jours, voile avec fibrilles et porosité inhérente suffisante).

Etant donné que le premier ensemble fibreux est divulgué dans la demande telle que déposée comme étant un voile obtenu par voie humide, uniquement en combinaison avec d'autres caractéristiques qui ne figurent pas dans la revendication 1, les modifications apportées constituent une généralisation des informations techniques divulguées initialement et introduisent par conséquent un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée (cf. T 1164/04).

Exemple 4

La revendication initiale 1 concerne une composition de revêtement comprenant au moins un composé de colophane, au moins un polymère et un agent anti-salissures.

Suite à une modification, une nouvelle revendication a été introduite, portant sur un procédé de préparation d'une composition de revêtement comprenant le mélange d'au moins un composé de colophane, d'au moins un polymère et d'un agent anti-salissures. Ce procédé est fondé uniquement sur les exemples. La chambre a fait observer que pour certaines solutions, la quantité de colophane ajouté était extrêmement faible, alors que pour d'autres, elle était extrêmement élevée. L'objet de la revendication modifiée a été considéré comme une généralisation non admissible des exemples, puisque aucun élément de la description n'indiquait à l'homme du métier que les variations constatées n'étaient pas essentielles pour fabriquer une composition de revêtement (cf. T 200/04).

Exemple 5

La revendication initiale 1 porte sur un système de multitraitement comprenant une mémoire partagée, un répertoire et un point de sérialisation. Le point de sérialisation est défini en des termes fonctionnels. La revendication 1 a été modifiée en ajoutant des caractéristiques qui figuraient dans la description dans le contexte de la stratégie de cohérence du cache. La chambre a estimé que les caractéristiques incorporées, bien que divulguées en tant que telles, avaient été isolées de manière arbitraire de la divulgation globale de l'architecture d'accès à la mémoire cache cohérente. Au moins une caractéristique avait été omise, bien que sa fonction ait été présentée comme étant essentielle pour l'obtention de la cohérence du cache.

Aussi la revendication 1 ne pouvait-elle pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale (cf. T 166/04).

3.3 Suppression d'une partie de l'objet revendiqué

Il est permis de supprimer des parties de l'objet revendiqué si les modes de réalisation correspondants étaient décrits dans la demande telle que déposée, par exemple sous forme de variantes dans la revendication ou en tant que modes de réalisation exposés de manière explicite dans la description.

Exemple :

Demande telle que déposée :	"Mélange de polymères XY.....comprenant comme charge du graphite, du talc, de l'amiante ou de la silice".
Document de l'art antérieur :	"Mélange de polymères...comprenant de l'amiante".
Revendication limitée :	"Mélange de polymères XY...comprenant comme charge, du graphite, du talc ou de la silice"

Cependant, il n'est pas admis en temps normal de faire des suppressions dans plus d'une liste (cf. T 12/81).

Dans certains cas, il est possible de limiter la revendication en signalant, par des termes positifs, les éléments restants, plutôt qu'en indiquant les éléments supprimés, comme ce serait le cas avec un disclaimer.

Exemple :

"... un polyéther dont la masse moléculaire est comprise entre 600 et 10 000" limité à "... est supérieure à 1 500 et peut atteindre 10 000" (cf. T 433/86).

3.4 Extension de revendications

L'indication d'une utilisation ou de la finalité d'un produit dans une revendication de produit indépendante ne peut être supprimée que s'il ressort de la demande telle que déposée que le produit peut aussi se prêter à d'autres utilisations (et que si l'indication de la finalité ne constitue pas une limitation fonctionnelle).

L'extension d'une revendication par le remplacement d'une caractéristique particulière par une caractéristique plus générale ne peut pas être fondée sur l'indication selon laquelle cela serait évident pour l'homme du métier (cf. également H-V, 3.2.1).

3.5 Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement

Dans ce cas, la demande initiale indique déjà que le mode de réalisation couvert par le disclaimer ne fait pas partie de l'invention.

Les caractéristiques négatives contribuent à la définition de l'invention revendiquée au même titre que les caractéristiques positives et doivent être examinées sur la même base. C'est ainsi qu'elles peuvent conférer la nouveauté et qu'elles sont à prendre en compte pour l'appréciation de l'activité inventive tout comme les caractéristiques positives. Elles doivent également satisfaire aux exigences de clarté, de concision et de fondement de l'article 84 et leur ajout ne doit pas contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) (cf. T 170/87 et T 365/88).

Exemples :

– "... lesdits moyens de transmission ne comprennent pas d'élément de condensateur" ;

– "... sous réserve de l'exclusion des mélanges ayant un indice d'écoulement à l'état fondu inférieur à 0,05".

Tout comme les caractéristiques positives, les caractéristiques négatives peuvent être structurelles ou fonctionnelles et peuvent avoir trait soit à une entité physique soit à une activité.

4. Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement

4.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")

Le fait de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" peut être admissible, en vertu de l'article 123(2), dans les cas suivants, si le but est 'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée (cf. G 1/03 et G 2/03, ainsi que F-IV, 4.20) :

i) rétablir la nouveauté par rapport à une **divulgation telle que définie à l'article 54(3)** ;

ii) rétablir la nouveauté par rapport à une **divulgation fortuite** relevant de l'article 54(2). "Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention". Il convient d'établir le caractère "fortuit" sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique. Un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroitement liées à l'invention. Le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour qu'il revête un caractère "fortuit". Une divulgation fortuite n'est en rien liée à l'enseignement de l'invention revendiquée, car elle n'est pas pertinente pour l'examen de l'activité inventive. C'est le cas par exemple lorsque

des composés identiques servent de produits de départ dans des réactions totalement différentes qui génèrent des produits finals différents (cf. T 298/01). Un état de la technique dont l'enseignement éloigne de l'invention ne constitue pas toutefois une divulgation fortuite ; le fait que la divulgation destructrice de nouveauté soit un exemple comparatif ne suffit pas non plus pour qu'elle revête un caractère "fortuit" (cf. T 14/01 et T 1146/01) ;

iii) exclure un objet qui, en vertu des articles 52 à 57, est exclu de la brevetabilité pour des **raisons non techniques**. Par exemple, l'insertion du terme "non humain" en vue de satisfaire aux exigences de l'article 53 a) est admissible.

Toutefois, l'introduction du disclaimer non divulgué ne doit pas conduire, par exemple, à la séparation de composés ou de sous-classes de composés, ou à d'autres généralisations dites intermédiaires, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ou divulgués implicitement dans la demande telle que déposée (cf. G 2/10). Plus généralement, le critère applicable au titre de l'article 123(2), tel que défini dans la décision G 2/10 (cf. H-V, 4.2), s'applique également aux disclaimers dits "non divulgués" (cf. T 1176/09).

Un disclaimer non divulgué ne peut **pas** être admis :

i) s'il vise à exclure des **modes de réalisation qui ne fonctionnent pas** ou à remédier à **l'insuffisance de l'exposé** de l'invention ;

ii) s'il apporte une **contribution technique**.

En particulier, un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis dans les situations suivantes :

i) la limitation est pertinente pour l'évaluation de l'activité inventive ;

ii) le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3)), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la technique, au sens de l'article 54(2), qui **ne** représente **pas** une antériorisation **fortuite** de l'invention revendiquée ;

iii) le disclaimer fondé sur une demande interférente remédie également à une irrégularité au titre de l'article 83.

Le disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Une revendication comportant un disclaimer doit satisfaire

aux exigences de clarté et de concision de l'article 84. Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

4.2 L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement

Il s'agit d'établir si l'homme du métier, utilisant ses connaissances générales, considérerait les éléments restants de l'objet revendiqué comme étant divulgués explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée (G 2/10, sommaire 1a).

Il convient de procéder comme dans le cas où l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie de manière positive est admissible (cf. H-V, 3.2).

Pour décider si la revendication contrevient ou est conforme à l'article 123(2) après l'introduction du disclaimer, il ne suffit pas d'établir que l'objet couvert par le disclaimer est divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour déterminer si de nouvelles informations sont présentées à l'homme du métier, il importe de savoir comment celui-ci comprendrait la revendication modifiée, autrement dit les éléments de l'objet qui figurent encore dans la revendication modifiée, et de savoir si, en utilisant ses connaissances générales, il considérerait cet objet comme étant divulgué au moins de manière implicite dans la demande telle que déposée.

Il est en fait nécessaire d'évaluer les circonstances techniques globales de l'affaire examinée, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet couvert par le disclaimer et de ses liens avec les éléments de l'objet qui figurent encore dans la revendication après la modification.

A cet égard, il faut se demander si l'exclusion d'éléments au moyen d'un disclaimer conduit, par exemple, à la séparation de composés ou de sous-classes de composés, ou à d'autres généralisations dites intermédiaires, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ou divulgués implicitement dans la demande telle que déposée (cf. G 2/10).

5. Modification des dessins

Il arrive parfois que pour la publication de la demande, les dessins utilisés ne soient pas ceux qui avaient été déposés à l'origine, mais des dessins déposés ultérieurement, lorsque ces derniers se prêtent mieux à la reproduction (s'agissant des dessins déposés au titre de la règle 56, cf. A-II, 5 et subdivisions). Dans ce cas, l'agent des formalités

de la section de dépôt vérifie si les dessins déposés ultérieurement sont identiques aux dessins originaux.

C'est toutefois à la division d'examen qu'il incombe en définitive de s'assurer que les dessins présentés ultérieurement ne contiennent pas de nouvelles informations techniques, et ne contreviennent donc pas à l'article 123(2).

Si l'examinateur estime que ces dessins ne satisfont pas aux conditions requises à l'article 123(2), il doit inviter le demandeur à déposer d'autres dessins, qui soient du point de vue du fond parfaitement identiques à ceux présentés à l'origine.

Il y a lieu de noter qu'il ne sera normalement pas possible, en vertu de l'article 123(2), d'ajouter des dessins entièrement nouveaux dans une demande puisque, dans la plupart des cas, un nouveau dessin ne peut être déduit sans ambiguïté du simple texte de la description. Pour ces mêmes raisons, il faut vérifier attentivement que les modifications de dessins sont conformes à l'article 123(2).

6. Modifications découlant des dessins

On devra faire preuve de vigilance lorsque des modifications sont fondées sur des détails qui ne peuvent que découler des schémas de la demande initiale (cf. également H-IV, 2.5). La manière de décrire une caractéristique particulière dans les dessins peut être fortuite. Dès lors, l'homme du métier, à partir des dessins et dans le contexte de la description pris dans son ensemble, doit être en mesure de reconnaître clairement et sans aucun doute possible que la caractéristique ajoutée est le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter une solution au problème technique posé.

Par exemple, les dessins peuvent représenter un véhicule dans lequel environ deux tiers de la hauteur du moteur sont situés au dessous d'un plan tangent au sommet des roues. Une modification selon laquelle la partie principale du moteur serait située en dessous du niveau donné ne contreviendrait pas à l'article 123(2), si l'homme du métier reconnaissait qu'une telle disposition spatiale du moteur par rapport aux roues est en fait une mesure délibérée, visant à apporter une solution au problème technique (cf. T 398/00).

7. Changement de catégorie d'une revendication

Règle 80
Art. 123(3)

Une modification peut prendre la forme d'un changement de catégorie d'une revendication, associé le cas échéant à un changement des éléments techniques de l'invention. Il faut en premier lieu qu'il apparaisse clairement que ce changement est rendu nécessaire compte tenu des motifs invoqués à l'appui de l'opposition (cf. H-II, 3.1). Si tel n'est pas le cas, le changement doit être refusé.

Même si cette condition est remplie, la division d'opposition doit faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'il s'agit d'autoriser le changement de catégorie d'une revendication, car ce changement

peut entraîner une extension de la protection conférée par les revendications (art. 123(3)). Des exemples figurent dans les sections suivantes.

7.1 Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication d'utilisation"

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

7.2 Remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication de méthode"

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

7.3 Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication portant sur une méthode de fonctionnement d'un dispositif est remplacée par une revendication portant sur le dispositif lui-même, le changement de catégorie est admissible à condition que toutes les caractéristiques du dispositif, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement ou les caractéristiques de construction, aient été contenues dans la revendication initiale (cf. T 378/86 et T 426/89).

Si, toutefois, le dispositif tel qu'il est maintenant revendiqué ne dépend plus, pour ce qui est de ses caractéristiques, des conditions dans lesquelles il fonctionne, alors que, suivant la revendication précédente, portant sur la méthode de fonctionnement, il dépendait de ces conditions, le changement de catégorie n'est pas admissible (cf. T 82/93).

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

7.4 Remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication d'utilisation"

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

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

8. Modification du titre

Le titre a pour seul but de porter à la connaissance du public des informations techniques divulguées dans la demande. Il n'a pas d'incidence sur le contenu de la demande telle que déposée ou sur la protection conférée par le brevet, après sa délivrance. De plus, le titre ne fait pas partie des pièces au sujet desquelles le demandeur doit donner son accord avant qu'un brevet ne puisse être délivré.

La responsabilité finale concernant le titre incombe à la division, et l'examinateur est libre de ne pas tenir compte d'une requête présentée par le demandeur en vue de modifier le titre (cf. également A-III, 7).

Chapitre VI – Correction/rectification d'erreurs

1. Introduction

Un fascicule de brevet peut comporter des erreurs dans les données bibliographiques, la description, les revendications et les dessins. Des erreurs peuvent également se produire lors de l'impression du fascicule, dans la décision de délivrance du brevet ou dans d'autres décisions de l'OEB.

Ces erreurs peuvent être corrigées de différentes manières.

2. Erreurs dans les données bibliographiques

La correction de ces erreurs incombe à l'agent des formalités, à moins que l'erreur concernée ne figure dans la décision (par exemple la décision fait référence à un numéro de priorité erroné dans l'exposé des faits et conclusions), auquel cas il appartient à la division d'examen/d'opposition d'effectuer la correction.

3. Erreurs survenant lors de la publication

Des erreurs surviennent lors de la publication lorsque le contenu du fascicule imprimé du brevet diffère de celui des pièces qui ont été notifiées au demandeur en application de la règle 71(3), ces pièces constituant le texte sur la base duquel il a été décidé de délivrer le brevet.

De telles erreurs peuvent être rectifiées à tout moment (voir aussi C-V, 10).

Le cas échéant, le fascicule du brevet sera entièrement republié.

4. Corrections d'erreurs dans les pièces de la demande et du brevet pendant la procédure

Règle 139

Il s'agit de fautes d'expression ou de transcription et d'erreurs contenues dans les pièces produites auprès de l'OEB (cf. H-VI, 4.2.1).

4.1 Recevabilité des corrections

De telles corrections ne sont possibles que si une procédure est en instance devant l'OEB. Les requêtes en correction visées à la règle 139 sont traitées par l'instance compétente pour la procédure concernée.

4.2 Admissibilité des corrections

La correction d'erreurs représentant un type spécial de modifications, les conditions posées à l'article 123(2) s'appliquent par analogie.

Règle 139
Art. 123(2)

Si une requête en correction n'est pas conforme à la règle 139 et que le demandeur ou le titulaire du brevet la maintiennent, les changements proposés dans le texte doivent être considérés comme

une modification et satisfaire à l'article 123(2) et, le cas échéant, à l'article 123(3).

4.2.1 Correction de la description, des revendications et des dessins

Les fautes d'expression ou de transcription et toute autre erreur contenues dans les pièces produites auprès de l'OEB peuvent être rectifiées à tout moment, tant que la procédure est en instance auprès de l'OEB. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, l'erreur et la correction doivent être "évidentes", c'est-à-dire qu'il doit apparaître immédiatement (du moins lorsque l'attention est attirée sur ce point) :

i) qu'une erreur a été commise et

ii) quelle doit être la correction.

En ce qui concerne le point i), l'homme du métier doit pouvoir reconnaître objectivement l'information erronée, en se fondant sur ses connaissances générales, à partir des pièces de la demande telles que déposées initialement (description, revendications et dessins), considérées en elles-mêmes.

En ce qui concerne le point ii), la correction devrait être effectuée dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque des pièces de la demande telles que déposées initialement, en se fondant sur ses connaissances générales.

Il est possible de produire tout moyen de preuve approprié, en vue de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales.

Les documents de priorité ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées aux points i) et ii) ci-dessus (cf. G 3/89 et G 11/91).

Les corrections effectuées en vertu de la règle 139, deuxième phrase, revêtent uniquement le caractère d'une constatation et établissent ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales, des parties de la demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation (cf. G 3/89 et G 11/91 susmentionnées). C'est pourquoi il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description, revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. G 2/95).

Il convient toutefois de noter que pendant la procédure d'examen, les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'au moment où la décision de délivrer un breveta été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de

sa signification (dans le cas d'une procédure écrite), ou a été prononcée lors d'une procédure orale (cf. G 12/91).

4.2.2 Parties manquantes de la description et dessins manquants déposés en tant que corrections au titre de la règle 139

Le demandeur peut également demander que des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants soient inclus dans les pièces de la demande par voie de correction, conformément à la règle 139. Cela sera impossible dans la quasi-totalité des cas (cf. J 1/82).

Dans des **cas rarissimes**, les autres pièces de la demande peuvent permettre à l'homme du métier de reconstruire les parties manquantes de la description et/ou les dessins manquants de telle sorte qu'ils puissent être déposés par voie de correction conformément à la règle 139.

A la différence des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés au titre de la règle 56(3), il n'est jamais possible de soumettre des corrections en vertu de la règle 139 en effectuant un renvoi au document de priorité (cf. H-VI, 4.2.1).

4.3 Exemples

Il est généralement permis de corriger des erreurs dactylographiques ou grammaticales dans la mesure où l'erreur et la correction sont évidentes.

Voici des exemples de corrections admissibles :

i) le remplacement, en anglais, de "respectfully" par "respectively" dans une revendication (cf. T 34/03)

ii) l'ajout d'un pluriel ("s") au terme anglais "particle", étant donné que le verbe correspondant ("have") était conjugué au pluriel et que la demande telle que déposée initialement décrivait une répartition granulométrique. Les répartitions granulométriques ne pouvant être définies que pour une pluralité de particules, la correction a été considérée comme admissible (cf. T 108/04).

En revanche, le demandeur ne peut pas se fonder sur :

i) un simple décompte du nombre d'occurrences des termes pertinents dans la demande telle que déposée initialement pour obtenir le remplacement d'un terme par un autre, par exemple le remplacement de "included" par "excluded" en anglais, si l'erreur n'est pas évidente et s'il n'est pas possible de s'assurer que le rédacteur ne pouvait envisager que le terme "included" (cf. T 337/88).

ii) la pratique habituelle ou les normes de l'industrie pour mesurer des concentrations de composés dans le domaine technique pertinent, si la demande telle que déposée initialement comporte simplement la mention "%", sans préciser s'il s'agit d'un poids ou d'un volume, et que la description n'indique pas clairement si le signe "%" se rapporte à une concentration en poids ou en volume ou à quelque chose d'autre (cf. T 48/02).

iii) les connaissances générales de l'homme du métier, en l'absence d'autres moyens de preuve, comme une encyclopédie ou un ouvrage de référence, pour faire valoir par exemple que l'homme du métier aurait d'emblée reconnu qu'une norme ASTM à six chiffres n'existait pas avant la date de priorité d'un brevet (cf. T 881/02).

5. Rectification d'erreurs dans les décisions et les pièces correspondantes de la demande et du brevet

5.1 Recevabilité des rectifications

Il convient d'opérer une distinction très nette entre la rectification d'erreurs contenues dans les décisions et la correction d'erreurs, conformément à la règle 139, dans les pièces soumises par le demandeur (ou le titulaire du brevet). Pour ce dernier point, cf. A-V, 3 et H-VI, 4.2 et subdivisions. Il n'est pas possible de corriger indirectement des erreurs commises dans les pièces de la demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le titulaire du brevet en rectifiant la décision de délivrance (ou de maintien du brevet sous une forme modifiée).

Règle 140

La rectification d'une décision n'est admissible que si le texte de cette décision est manifestement différent de ce que l'instance concernée avait l'intention d'exprimer. Par conséquent, dans les décisions, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. La rectification, au titre de la règle 140, d'une erreur contenue dans une décision a un effet rétroactif (cf. T 212/88).

La règle 140 ne permet pas de rectifier des erreurs dans des pièces produites par le demandeur ou le titulaire d'un brevet (G 1/10). Ces pièces ne peuvent être rectifiées qu'au titre de la règle 139, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. H-VI, 4.2.1). A partir de ce moment, seules les erreurs figurant dans les données bibliographiques ou les erreurs typographiques survenues lors de la publication de la décision de délivrance ou de maintien du brevet sous une forme modifiée peuvent être rectifiées (cf. H-VI, 3 et H-VI, 5.2).

Il incombe au demandeur ou au titulaire du brevet de contrôler soigneusement les pièces qui lui sont proposées en vue de la délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée (cf. règles 71(5), règle 82(2) et règle 95(2), règle 95(3) et G 1/10).

La rectification des décisions est effectuée par décision prise sur requête motivée de l'une des parties ou d'office par l'OEB. S'il n'est pas fait droit à la requête en rectification, la décision de rejet doit être motivée (cf. T 850/95). Les motifs de ce rejet doivent avoir été préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).

La rectification des erreurs relève de la compétence de l'instance qui a pris la décision. Ainsi, même au stade de la procédure d'opposition, c'est la division d'examen qui est compétente pour rectifier les erreurs figurant dans les données bibliographiques mentionnées dans la décision de délivrance.

5.2 Admissibilité des rectifications

La rectification des fautes d'expression ou de transcription et des erreurs manifestes n'est autorisée que si elle vise à donner à la décision le contenu qu'entendait réellement lui donner la division au moment où elle a pris sa décision. Dès lors que les données bibliographiques mentionnées dans la décision de délivrance, de maintien du brevet sous une forme modifiée ou de limitation du brevet ne sont pas et ne peuvent pas, à l'évidence, être les données bibliographiques correspondant à l'intention réelle de la division, les données bibliographiques indiquées par erreur peuvent être corrigées au titre de la règle 140.

5.3 Rectification des traductions des revendications

Aux termes de l'article 70(1), le texte du brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Par conséquent, la traduction des revendications du fascicule de brevet requise par l'article 14(6) n'est exigée que pour information. Les traductions ne sont dès lors pas examinées (C-V, 1.3) ; les traductions ne font notamment pas partie de la décision de délivrance du brevet et ne peuvent donc pas non plus être rectifiées au titre de la règle 140.

Le titulaire du brevet n'a donc la possibilité de faire modifier les traductions que lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée (règle 82(2)), ou, comme indiqué à l'article 70(4), dans le cadre d'une procédure devant une autorité nationale.