Partie F

La demande de brevet européen

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

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

1. Généralités II-1

2. Abrégé II-1

2.1 But de l'abrégé II-1

2.2 Contenu définitif II-1

2.3 Contenu de l'abrégé II-2

2.4 Figure publiée avec l'abrégé II-2

2.5 Liste de vérification II-2

2.6 Transmission de l'abrégé au demandeur II-3

2.7 Abrégé au stade de l'examen II-3

3. Requête en délivrance - le titre II-3

4. Description (exigences de forme) II-3

4.1 Généralités II-3

4.2 Domaine technique II-4

4.3 État de la technique antérieure II-4

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique II-6

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet II-7

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet II-7

4.4 Éléments étrangers au sujet II-7

4.5 Le problème technique et sa solution II-8

4.6 Règle 42(1)c) et article 52(1) II-8

4.7 Référence aux dessins dans la description II-8

4.8 Signes de référence II-9

4.9	Application industrielle	II-9
4.10	Façon de présenter la description et ordre à suivre	II-9
4.11	Terminologie	II-10
4.12	Programmes d'ordinateurs	II-10
4.13	Indications physiques, unités	II-10
4.14	Marques déposées	II-11
5.	**Dessins**	**II-11**
5.1	Forme et contenu	II-11
5.2	Qualité d'impression	II-11
5.3	Photographies	II-12
6.	**Listage de séquences**	**II-12**
6.1	Référence à des séquences exposées dans une base de données	II-12
7.	**Éléments prohibés**	**II-13**
7.1	Catégories	II-13
7.2	Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	II-13
7.3	Déclarations dénigrantes	II-13
7.4	Éléments étrangers au sujet	II-13
7.5	Omission d'éléments lors de la publication	II-14
Annexe 1	**Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. F-II, 2.5)**	**II-15**
Annexe 2	**Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(10) (cf. F-II, 4.13)***	**II-16**
Chapitre III – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet		**III-1**
1.	**Exposé de l'invention suffisamment clair et complet**	**III-1**
2.	**Article 83 et article 123(2)**	**III-2**

3. Insuffisance de l'exposé III-2

4. Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention III-3

5. Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante III-3

5.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables III-3

5.2 Absence de détails bien connus III-3

5.3 Difficultés de réalisation III-4

6. Inventions concernant une matière biologique III-4

6.1 Matière biologique III-4

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique III-4

6.3 Dépôt de matière biologique III-5

6.4 Revendication de priorité III-7

6.5 Demandes euro-PCT III-8

7. Noms propres, marques et noms commerciaux III-8

8. Documents de référence III-8

9. Revendications dites "reach-through" III-9

10. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et règle 56 III-11

11. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et clarté III-11

12. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et activité inventive III-11

Chapitre IV – Revendications (art. 84 et exigences de forme) IV-1

1. Généralités IV-1

2.	**Forme et contenu des revendications**	**IV-1**
2.1	Caractéristiques techniques	IV-1
2.2	Présentation en deux parties	IV-1
2.3	Cas où la présentation en deux parties est inappropriée	IV-2
2.3.1	Cas où la présentation en deux parties doit être évitée	IV-3
2.3.2	Présentation en deux parties "s'il y a lieu"	IV-3
2.4	Formules et tableaux	IV-4
3.	**Types de revendications**	**IV-4**
3.1	Catégories	IV-4
3.2	Nombre de revendications indépendantes	IV-4
3.3	Objection au titre de la règle 43(2) ou de la règle 137(5)	IV-7
3.4	Revendications indépendantes et revendications dépendantes	IV-8
3.5	Disposition des revendications	IV-9
3.6	Objet d'une revendication dépendante	IV-9
3.7	Présence de variantes dans une revendication	IV-9
3.8	Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie	IV-10
4.	**Clarté et interprétation des revendications**	**IV-11**
4.1	Clarté	IV-11
4.2	Interprétation	IV-11
4.3	Discordances	IV-12
4.4	Formulations générales, "esprit" de l'invention	IV-13
4.5	Caractéristiques essentielles	IV-14
4.5.1	Objections découlant de l'absence de caractérisques essentielles	IV-14
4.5.2	Définition des caractéristiques essentielles	IV-14
4.5.3	Généralisation de caractéristiques essentielles	IV-14
4.5.4	Caractéristiques implicites	IV-15

4.5.5	Exemples	IV-15
4.6	Termes ayant un sens relatif	IV-15
4.7	Termes tels que "environ" et "approximativement"	IV-16
4.8	Marques	IV-16
4.9	Caractéristiques facultatives	IV-16
4.10	Résultat recherché	IV-16
4.11	Paramètres	IV-17
4.12	Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention	IV-18
4.13	"dispositif pour ..." , "procédé pour ...", etc.	IV-19
4.14	Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet	IV-20
4.15	Le terme "dans"	IV-21
4.16	Revendications d'utilisation	IV-22
4.17	Références à la description ou aux dessins	IV-23
4.18	Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications	IV-23
4.19	Signes de référence	IV-24
4.20	Limitations négatives (par exemple des disclaimers)	IV-25
4.21	Sens des termes "comprendre" et "consister en"	IV-25
4.22	Définition d'une pathologie en termes fonctionnels	IV-26
4.23	Revendications de large portée	IV-26
4.24	Ordre des revendications	IV-26
5.	**Concision et nombre des revendications**	**IV-27**
6.	**La description, fondement de la revendication**	**IV-27**
6.1	Généralités	IV-27
6.2	Niveau de généralisation	IV-27

6.3 Objection d'absence de fondement IV-28

6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant IV-30

6.5 Définition en termes fonctionnels IV-31

6.6 Fondement des revendications dépendantes IV-31

Annexe Exemples de caractéristiques essentielles IV-32

Chapitre V – Unité d'invention V-1

1. Généralités V-1

2. Éléments techniques particuliers V-1

3. Produits intermédiaires et produits finals V-3

4. Variantes V-4

5. Groupement de type Markush V-4

6. Éléments individuels dans une revendication V-5

7. Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori" V-5

8. Démarche de l'examinateur V-6

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité V-6

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications V-7

9. Revendications dépendantes V-7

10. Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche V-7

11. Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond V-8

11.1 Principes généraux V-8

11.2 Objections liées à des inventions qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche V-8

11.3 Réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité V-8

12. Revendications modifiées V-9

13. Demandes euro-PCT V-9

13.1 Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire V-9

13.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée V-10

13.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER) V-10

13.4 IPER restreint V-11

14. Liens entre la règle 43(2) et l'article 82 V-11

Chapitre VI – Priorité VI-1

1. Le droit de priorité VI-1

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen VI-1

1.2 Date de priorité VI-1

1.3 Priorité valablement revendiquée VI-1

1.4 Première demande VI-2

1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande VI-3

1.5 Priorités multiples VI-4

2. Détermination de la date de priorité VI-5

2.1 Examen de la validité du droit de priorité VI-5

2.2 Même invention VI-6

2.3 Revendication de priorité non valable VI-7

2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples VI-7

2.4.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée : VI-7

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne : VI-7

2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions VI-8

2.4.4 Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la "première demande" au sens de l'article 87(1) VI-8

3. Revendication de priorité VI-9

3.1 Généralités VI-9

3.2 Déclaration de priorité VI-9

3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité) VI-9

3.4 Traduction de la demande antérieure VI-10

3.5 Abandon de la revendication de priorité VI-12

3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité VI-12

Chapitre I – Introduction

Une demande de brevet européen doit satisfaire non seulement aux exigences en matière de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application industrielle et exclusions de la brevetabilité) mais aussi à un certain nombre d'autres conditions, qui concernent notamment le fond, comme l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83), la clarté des revendications (art. 84) et l'unité de l'invention (art. 82), ou qui relèvent davantage de la forme, comme la numérotation des revendications (règle 43(5)) et la forme des dessins (règle 46). Ces conditions sont traitées dans la présente partie F.

La partie F porte également sur les exigences liées au droit de priorité. En effet, bien que cet aspect ne soit généralement examiné que dans le cas où il a une incidence potentielle sur la brevetabilité (cf. G-IV, 3), il est néanmoins apprécié indépendamment des questions de brevetabilité.

Chapitre II – Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)

1. Généralités

Les conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen sont énoncées à l'article 78. La demande de brevet doit contenir : *Art. 78*

i) une requête en délivrance d'un brevet européen, *Art. 78(1)a)*

ii) une description de l'invention, *Art. 78(1)b)*

iii) une ou plusieurs revendications, *Art. 78(1)c)*

iv) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et *Art. 78(1)d)*

v) un abrégé. *Art. 78(1)e)*

Le présent chapitre porte sur l'ensemble de ces conditions dans la mesure où elles sont du ressort de l'examinateur, à l'exception du point iii), qui fera l'objet du chapitre F-IV. Le point v) sera examiné en premier lieu.

2. Abrégé

2.1 But de l'abrégé

La demande de brevet doit comporter un abrégé. L'abrégé sert à donner une information technique concise au sujet de l'exposé tel qu'il figure dans la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. *Règle 57d)* *Règle 47(5)*

2.2 Contenu définitif

L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. B-X, 7i)). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point B-X, 7i), troisième phrase. *Règle 66* *Règle 68*

Lorsqu'il arrête le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur tient compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de recherche dans le domaine technique considéré et permettre notamment d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet européen elle-même. *Art. 85* *Règle 47(5)*

2.3 Contenu de l'abrégé

L'abrégé doit :

Règle 47(1) i) mentionner le titre de l'invention,

Règle 47(2) ii) indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention,

Règle 47(2) iii) comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une compréhension claire du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par l'invention et de l'usage principal de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention,

Règle 47(2) iv) **ne pas** contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées,

Règle 47(3) v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots, et

Règle 47(4) vi) indiquer la figure (ou, exceptionnellement, les figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

2.4 Figure publiée avec l'abrégé

Règle 47(4) L'examinateur examine non seulement le texte de l'abrégé, mais également les figures choisies pour être publiées avec celui-ci. Il doit modifier le texte dans la mesure où cela semble nécessaire afin que soient remplies les conditions énoncées au point F-II, 2.3. Il choisit une ou plusieurs autres figures des dessins s'il estime qu'elles caractérisent mieux les inventions.

L'examinateur peut empêcher la publication des dessins avec l'abrégé lorsqu'aucun des dessins figurant dans la demande n'est utile à la compréhension de l'abrégé. Il peut en décider ainsi même si le demandeur a souhaité qu'un ou des dessins particuliers soient publiés avec l'abrégé conformément à la règle 47(4).

En arrêtant le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur s'efforce d'être concis et clair, en s'abstenant d'apporter des modifications à la seule fin d'enjoliver le texte (cf. B-X, 7).

2.5 Liste de vérification

En examinant l'abrégé, l'examinateur doit vérifier s'il est conforme aux principes directeurs de caractère général relatifs à la préparation des abrégés de documents de brevet, selon la norme OMPI ST. 12, en utilisant la liste de vérification qui y est jointe et dont les parties pertinentes sont annexées au présent chapitre (F-II, annexe 1).

2.6 Transmission de l'abrégé au demandeur

Le contenu définitif de l'abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne (cf. B-X, 7 i)). *Règle 66*

2.7 Abrégé au stade de l'examen

L'abrégé est traité, d'une façon générale, aux points F-II, 2.1 à 2.6. *Art. 85*
L'abrégé porte sur la demande de brevet telle que déposée et publiée, et la forme définitive dans laquelle il sera publié est arrêtée par la division de la recherche. Il n'est pas nécessaire de le rendre conforme au contenu du brevet publié, même s'il existe une différence fondamentale entre celui-ci et le contenu de la demande, dans la mesure où le fascicule du brevet ne contient pas d'abrégé. L'examinateur ne devrait donc pas chercher à modifier l'abrégé. Il convient cependant de signaler à ce sujet que l'abrégé ne produit pas d'effet juridique à l'égard de la demande de brevet dont il fait partie. Il ne peut notamment servir ni pour apprécier l'étendue de la protection demandée ni pour justifier l'ajout de nouveaux éléments dans la description. *Art. 98*

3. Requête en délivrance - le titre

Les différents éléments de cette requête sont traités au point A-III, 4. Normalement, ils ne concernent pas l'examinateur, à l'exception du titre.

Le titre doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie (cf. A-III, 7.1). Alors que les cas manifestes où il n'est pas satisfait à ces conditions sont susceptibles d'être décelés au cours de l'examen quant à la forme (et éventuellement pendant la recherche, cf. B-X, 7ii)), l'examinateur devrait revoir le titre à la lumière de la description et des revendications et de toutes les modifications qui y ont été apportées, afin de garantir que le titre, tout en étant concis, donne une désignation claire et appropriée de l'objet de l'invention. Si l'on apporte des modifications qui entraînent un changement de catégorie des revendications, l'examinateur doit vérifier s'il est nécessaire d'adapter le titre. *Règle 41(2)b)*

4. Description (exigences de forme)

4.1 Généralités

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. *Art. 83* *Règle 42*

L'"homme du métier" est considéré à cette fin comme étant le praticien qualifié dans le domaine pertinent, qui non seulement connaît l'enseignement de la demande elle-même et des références qui y figurent, mais possède également les connaissances générales dans la technique à la date de dépôt de la demande. Il est aussi supposé avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité nécessaires pour procéder à des travaux et expériences courants qui sont normaux pour

le domaine technique en question. Il est généralement admis que les "connaissances générales" sont constituées par les informations contenues dans des manuels, monographies et ouvrages de référence existant sur le sujet (cf. T 171/84). Il peut aussi s'agir, à titre exceptionnel, d'informations contenues dans des fascicules de brevet ou des publications scientifiques, si l'invention relève d'un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques pertinentes à ce sujet dans les manuels (cf. T 51/87). Pour apprécier si l'exposé est suffisamment clair et complet, il convient de se fonder sur l'ensemble de la demande, y compris la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions relatives au contenu de la description figurent à la règle 42. Les dispositions de l'article 83 et de la règle 42 ont pour objectif :

i) de garantir que la demande de brevet comporte des informations techniques suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée, et

ii) de permettre à celui qui lit l'exposé de l'invention de comprendre la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention telle que revendiquée.

4.2 Domaine technique

Règle 42(1)a)

Il convient de spécifier le cadre de l'invention en précisant le domaine technique auquel elle se rapporte.

4.3 État de la technique antérieure

Règle 42(1)b)
Art. 123(2)

La description doit également indiquer l'état de la technique antérieure dont le demandeur a eu connaissance, et qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour situer l'invention par rapport à la technique antérieure ; il conviendrait de préférence de citer les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure et notamment les fascicules de brevet. Cela s'applique en particulier à l'état de la technique correspondant à la première partie ou au "préambule" de la ou des revendications indépendantes (cf. F-IV, 2.2).

En principe, le demandeur doit citer dans la description l'état de la technique le plus proche dont il a connaissance. Il se peut que l'état de la technique le plus proche cité par le demandeur ne soit pas l'état de la technique le plus proche qui existe pour l'invention revendiquée. C'est pourquoi les documents cités dans la demande telle que déposée ne décrivent pas nécessairement les innovations connues les plus proches de l'invention revendiquée, mais sont en fait susceptibles de représenter un état de la technique plus éloigné.

Des références à des documents identifiés ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche, doivent être insérées dans l'exposé de l'état de la technique, si cela est nécessaire pour situer l'invention dans le cadre approprié (cf. T 11/82). Ainsi, par exemple, si la description de l'état de la technique telle qu'elle a été déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a développé son

invention à partir d'un certain stade, les documents cités peuvent montrer que certaines étapes ou certains aspects du prétendu développement de l'invention étaient déjà connus. En pareil cas, l'examinateur devra exiger que soient introduits une référence à ces documents ainsi qu'un bref résumé de leurs parties pertinentes. L'introduction a posteriori d'un tel résumé dans la description ne contrevient pas à l'article 123(2). En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de modification de la demande, par exemple en cas de limitation de celle-ci pour tenir compte d'éléments supplémentaires de l'état de la technique, l'objet de la demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par objet de la demande de brevet européen au sens de l'article 123(2), il y a toutefois lieu d'entendre, en partant de l'état de la technique, les éléments qui, dans le cadre de l'exposé de l'invention visé à l'article 83, concernent l'invention (cf. aussi H-IV, 2.1). De plus, des documents pertinents de l'état de la technique qui n'étaient pas mentionnés dans la demande initiale peuvent être cités ultérieurement dans la description, même si le demandeur en avait connaissance à la date du dépôt (cf. T 2321/08 et H-IV, 2.3.7).

Les références à l'état de la technique introduites après la date de dépôt doivent être limitées à une pure présentation des faits. L'énoncé des avantages de l'invention doit, le cas échéant, être modifié à la lumière de l'état de la technique, c'est-à-dire adapté à celui-ci.

Cependant, il n'est pas permis d'introduire dans la description des avantages dont l'existence ne pouvait pas être déduite de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. H-V, 2.2).

Le demandeur peut citer dans sa demande des documents relatifs à des connaissances techniques générales (état de la technique antérieure qui ne traite pas du même problème technique et n'est pas nécessaire pour compléter l'exposé de l'invention revendiquée). Les citations de ce type concernent en règle générale des tests bien connus de mesure de certains paramètres cités dans la description ou des définitions de termes qui ont une signification précise et sont utilisés dans la demande. D'une façon générale, ces citations ne sont pas pertinentes pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée, sauf si elles contiennent par exemple des informations pertinentes que le demandeur ne mentionne pas dans la description.

Généralement, il ne sera pas demandé de citer un état de la technique qui ne présente un intérêt qu'au regard des revendications dépendantes. Si le demandeur déclare qu'un objet, qui était présenté tout d'abord comme appartenant à l'état de la technique, ne constitue qu'un "état de la technique interne", cet état de la technique ne pourra servir pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, mais l'objet en question pourra néanmoins être maintenu dans la description, sous réserve qu'il soit précisé clairement qu'il s'agit d'un "état de la technique interne".

Art. 54(3) Si l'état de la technique pertinent est une autre demande de brevet européen telle que définie à l'article 54(3), ce document pertinent de l'état de la technique est compris dans l'état de la technique pour tous les États contractants, même si les deux demandes ne partagent aucun État désigné en commun ou si la désignation d'États désignés en commun a été supprimée (cf. G-IV, 6). Il est nécessaire de mentionner explicitement que ce document relève de l'article 54(3) de manière à informer le public que ce document n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. G-VII, 2). Conformément à la règle 165, cela s'applique aussi aux demandes internationales désignant l'OEB, pour lesquelles la taxe de dépôt visée à la règle 159(1)c) a été valablement payée et pour lesquelles, le cas échéant, la traduction a été produite dans l'une des langues officielles (art. 153(3) et (4)) (cf. G-IV, 5.2).

Art. 54(4) CBE 1973 S'agissant des dispositions transitoires concernant l'applicabilité de l'article 54(4) CBE 1973, cf. H-III, 4.2.

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique

Pour citer un document ou introduire des références, les demandeurs comme les examinateurs doivent utiliser des codes qui permettent de retrouver facilement les références. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser de façon cohérente le format présenté dans les normes de l'OMPI :

i) pour la littérature non-brevet la norme ST.14 de l'OMPI (recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet),

ii) pour la littérature brevet (demandes, brevets et modèles d'utilité) : pour le code du pays composé de deux lettres, la norme ST.3 de l'OMPI (norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations intergouvernementales), pour les symboles indiquant la nature du document, la norme ST.16 de l'OMPI (code normalisé recommandé pour l'identification de différents types de documents de brevet).

Les normes de l'OMPI ST.14, ST.3 et ST.16 peuvent être consultées sur le site Internet de l'OMPI.

Il n'est toutefois pas nécessaire de rectifier les codes utilisés qui s'écartent de ces normes tant que le(s) document(s) cité(s) peu(ven)t être retrouvé(s) facilement.

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet

i) Exemple de citation d'une monographie :

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London : Sweet et Maxwell, 1973, vol. 2, pages 138 à 192.

ii) Exemple de citation d'un article de périodique :

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level, IBM tech. dis. bull. octobre 1974, vol. 17, n° 5, pages 1344, 1345.

iii) Exemples de citation des abrégés qui n'ont pas été publiés avec le document correspondant :

Chem. abstr., vol. 75, n° 20, 15 novembre 1971 (Columbus, Ohio, USA), page 16, colonne 1, abrégé n° 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue, 'Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.).

Patent Abstracts of Japan, vol. 15, n° 105 (M-1092), 13 mars 1991, JP 30-02404 A (FUDO).

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet

i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28 mai 1975 (28.05.75), colonne 4, lignes 3 à 27.

ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.08.91, page 1, abrégé.

4.4 Éléments étrangers au sujet

Règle 48(1)c)

Étant donné que le lecteur est supposé posséder les connaissances techniques générales dans le domaine technique en question, l'examinateur ne devrait pas exiger que le demandeur insère dans la description des informations revêtant la forme d'un traité ou d'un rapport de recherche ou d'autres explications qu'il est possible d'obtenir en consultant des manuels ou qui sont autrement connues. De même, l'examinateur ne devrait pas exiger une description détaillée du contenu de documents antérieurs cités dans la description. Il suffit d'indiquer la raison pour laquelle la référence est incluse, à moins qu'il ne soit nécessaire, dans un cas particulier, de disposer d'une description plus détaillée pour obtenir une parfaite intelligence de l'invention qui fait l'objet de la demande (cf. aussi F-III, 8 et F-IV, 2.3.1).

Il n'est pas nécessaire de citer plusieurs documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique ; il suffit de se limiter aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examinateur ne devrait pas insister sur l'exclusion de telles données superflues à moins qu'elles ne soient trop longues (cf. F-II, 7.4).

4.5 Le problème technique et sa solution

Règle 42(1)c)
Règle 48(1)b)

L'invention telle que revendiquée devrait être exposée de façon à permettre l'appréciation du ou des problèmes techniques traités et la compréhension de la solution apportée à ces problèmes. Afin de répondre à cette exigence, il convient de n'inclure que les détails indispensables pour expliquer l'invention.

Si l'objet d'une revendication dépendante est compréhensible d'après les termes mêmes de celle-ci ou d'après un mode de réalisation décrit de l'invention revendiquée, il n'est pas nécessaire d'expliciter davantage cet objet. Il suffit de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication dépendante.

Toutefois, en cas de doute sur la nécessité de certains détails, l'examinateur ne devrait pas insister sur leur suppression. Il n'est pas nécessaire non plus de présenter l'invention explicitement sous forme de problème et de solution. Si le demandeur estime que son invention présente des avantages par rapport à l'état de la technique, il devrait les indiquer, en veillant toutefois à ne pas dénigrer un produit antérieur ou un procédé antérieur donné. En outre, il ne devrait être fait référence ni à l'état de la technique ni à l'invention du demandeur dans des termes susceptibles d'induire le lecteur en erreur. Cela risque de se produire, par exemple, si l'on rédige une présentation ambiguë donnant l'impression que l'état de la technique constituait une solution moins complète que ce n'était effectivement le cas. Toutefois, une critique loyale, telle qu'elle est mentionnée au point F-II, 7.3, est autorisée. En ce qui concerne les modifications et les ajouts apportés à l'énoncé d'un problème, cf. H-V, 2.4.

4.6 Règle 42(1)c) et article 52(1)

Règle 42(1)c)

S'il est décidé qu'une revendication indépendante définit une invention brevetable au sens de l'article 52(1), il doit être possible de déduire de la demande de brevet européen un problème technique. Dans ce cas, la condition énoncée à la règle 42(1)c) est remplie (cf. T 26/81).

4.7 Référence aux dessins dans la description

Règle 42(1)d)

Si la description contient des dessins, il conviendrait en premier lieu de décrire brièvement les figures des dessins, par exemple de la façon suivante : "la figure 1 est une vue de dessus du boîtier du transformateur ; la figure 2 est une vue de côté ; la figure 3 est une vue de face dans le sens de la flèche X de la figure 2 ; la figure 4 est une vue en coupe selon l'axe A-A de la figure 1". Lorsqu'il est nécessaire que la description comporte des références à des éléments des dessins, il conviendrait de mentionner le nom de l'élément ainsi que son numéro, c'est-à-dire que la référence devrait non pas figurer de la façon suivante : "3 est relié à 5 par 4", mais "la résistance 3 est reliée au condensateur 5 par l'interrupteur 4".

4.8 Signes de référence

La description et les dessins devraient être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros et les autres signes de référence utilisés, et tous les numéros et signes doivent être explicités. Toutefois, lorsqu'à la suite de modifications apportées à la description, des passages entiers sont supprimés, il peut être fastidieux de supprimer, sur les dessins, toutes les références superflues. En pareil cas, l'examinateur qui formule une objection au titre de la règle 46(2)i) en ce qui concerne l'uniformité des références ne devrait pas adopter une attitude trop rigoureuse. La situation inverse ne devra jamais se produire, c'est-à-dire que tous les numéros ou signes de référence utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

Règle 46(2)i)

4.9 Application industrielle

La description doit indiquer explicitement la manière dont l'invention est "susceptible d'application industrielle", si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. En raison de l'interprétation très large donnée à l'expression "susceptible d'application industrielle" par l'article 57 (cf. G-III, 1), on peut s'attendre, dans la plupart des cas, à ce que le mode d'exploitation de l'invention dans l'industrie soit évident, de sorte qu'il est superflu de fournir une description plus détaillée. Toutefois, dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les méthodes d'essai, le mode d'exploitation dans l'industrie peut ne pas être évident ; il devra alors être explicitement indiqué.

Règle 42(1)f)
Art. 52(1)
Art. 57

De même, dans le cas de certaines inventions biotechnologiques, à savoir de séquences ou de séquences partielles de gènes, l'application industrielle de ces séquences n'est pas évidente. Elle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet (cf. G-III, 4).

Règle 29(3)

4.10 Façon de présenter la description et ordre à suivre

La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 42(1), c'est-à-dire comme énoncé plus haut, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise de l'invention. Étant donné qu'il incombe au demandeur de décrire l'invention de façon claire et complète, l'examinateur ne devrait pas formuler d'objection au sujet de la présentation, à moins qu'il ne soit convaincu qu'en formulant une telle objection, il exercerait convenablement son pouvoir d'appréciation.

Règle 42(2)

Il est possible de s'écarter quelque peu des dispositions de la règle 42(1) à condition que la description soit claire et ordonnée et qu'elle contienne toutes les informations requises. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux exigences prévues à la règle 42(1)c), si l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme étant utile, ou lorsque l'invention ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Par ailleurs, certaines inventions qui sont simples du point de vue technique peuvent être parfaitement

compréhensibles, même si l'on ne dispose que d'une description réduite au minimum et de peu de références à l'état de la technique.

4.11 Terminologie

Règle 49(11)

Bien que la description doive être claire et précise, et éviter tout jargon technique superflu, il est toutefois admis d'employer des termes spéciaux reconnus et il sera d'ailleurs souvent opportun de le faire. Des termes techniques peu connus ou formulés de façon spécifique peuvent être admis à condition qu'ils aient été définis de façon appropriée et qu'il n'existe pas de termes équivalents généralement reconnus. Cette tolérance peut être étendue à des termes en langue étrangère s'il n'existe pas de termes équivalents dans la langue de la procédure. L'on ne devrait pas permettre l'utilisation dans un sens différent de termes techniques ayant une signification précise si cela risque de créer une confusion. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible d'emprunter à bon escient un terme à une technique similaire. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

4.12 Programmes d'ordinateurs

Dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine des ordinateurs, les listes de programmes rédigés en langage de programmation ne sauraient servir seules de divulgation de l'invention. Comme pour les autres domaines techniques, la description devrait essentiellement être rédigée en langage courant, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par un homme du métier considéré comme n'étant pas un spécialiste d'un langage de programmation particulier, mais disposant de connaissances générales en matière de programmation. De courts extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés, dans la mesure où ils peuvent servir à illustrer un mode de réalisation de l'invention.

4.13 Indications physiques, unités

Lorsqu'il est fait référence aux caractéristiques d'un matériau, il convient d'en spécifier les unités si des considérations quantitatives interviennent. Si cela est fait par référence à une norme officielle (par exemple une norme sur les dimensions des tamis), et que l'on se réfère à cette norme à l'aide d'un ensemble d'initiales ou d'abréviations similaires, elle devrait être définie de façon adéquate dans la description.

Règle 49(10)

Les indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire généralement selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées au chapitre I de l'annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20 décembre 1979, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18 décembre 1984, 89/617/CEE du 27 novembre 1989, 1999/103/CE du 24 janvier 2000 et 2009/3/CE du 11 mars 2009 (cf. F-II, annexe 2). Toute valeur ne répondant pas à

cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs exprimées selon le système d'unités impériales (par exemple "inch/pound") ou dans des unités ayant un caractère local (par exemple la pinte) ne répondent pas au critère d'unités "reconnues dans la pratique internationale".

Comme indiqué à la règle 49(10), il y a lieu d'utiliser, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

Globalement, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utilisés.

4.14 Marques déposées

Il appartient au demandeur de veiller à ce que les marques déposées soient indiquées comme telles dans la description. Consulter le point F-IV, 4.8 pour l'appréciation de la clarté de revendications se référant à une marque (art. 84), et le point F-III, 7 en ce qui concerne les conséquences qui découlent de références à des marques pour la suffisance de l'exposé (art. 83).

5. Dessins

5.1 Forme et contenu

Règle 46
Règle 46(2)j)

Les exigences relatives à la forme et au contenu des dessins sont définies dans la règle 46. La plupart concernent la forme (cf. A-IX), mais l'examinateur peut parfois être obligé d'examiner si les exigences de la règle 46(2) f), h), i) et j) sont remplies. Á cet égard, la seule source d'éventuelles difficultés est de savoir si le texte figurant sur les dessins est véritablement indispensable. Dans le cas de schémas de circuits, de schémas-blocs et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, des mots-clés identifiant les unités fonctionnelles de systèmes complexes (par exemple "mémoire à tores magnétiques" ou "intégrateur de vitesse") peuvent être considérés comme indispensables d'un point de vue pratique s'ils sont nécessaires pour permettre l'interprétation rapide et claire d'un diagramme.

5.2 Qualité d'impression

L'examinateur doit également vérifier si les dessins figurant dans la copie destinée à l'impression ("Druckexemplar") se prêtent à l'impression. Si besoin est, il y a lieu de faire une copie des dessins originaux, qui sera destinée à l'impression. Toutefois, si la qualité des dessins originaux s'avère elle aussi insuffisante, l'examinateur doit exiger que le demandeur présente des dessins se prêtant à l'impression. Il doit toutefois veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extension de l'objet de la demande (art. 123(2)).

5.3 Photographies

En ce qui concerne la présentation de photographies, cf. A-IX, 1.2. Dans le cas de photographies dont la qualité d'origine est insuffisante pour l'impression, l'examinateur ne doit pas demander la production de photographies meilleures, car le risque de violation de l'article 123(2) est évident. Dans un tel cas, les photographies de qualité insuffisante sont acceptées pour la reproduction.

6. Listage de séquences

En ce qui concerne la présentation de listage de séquences en général, cf. A-IV, 5.

6.1 Référence à des séquences exposées dans une base de données

La demande peut se référer à une séquence biologique comprise dans l'état de la technique, en mentionnant seulement le numéro d'ordre de la séquence ainsi que son numéro de version ou de mise à jour dans une base de données accessible au public, sans présenter la séquence proprement dite dans un listage conforme à la norme ST.25 de l'OMPI ou dans aucun autre format.

Comme dans ce cas, la séquence est déjà accessible au public, le demandeur n'est pas tenu de fournir un listage des séquences. Cela vaut même s'il est fait référence à ces séquences dans une ou plusieurs revendications, ou si les séquences constituent des caractéristiques essentielles de l'invention ou sont requises pour la recherche de l'état de la technique (cf. J 8/11). Si la demande de brevet européen divulgue des séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui sont des fragments ou des variants d'une séquence comprise dans l'état de la technique, un listage de séquence conforme à la norme ST.25 de l'OMPI doit être déposé pour ces fragments ou variants de séquence (cf. Communiqué de l'OEB en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquence, JO OEB 2013, 542, I.1.5).Si la base de données et/ou les séquences en question n'est/ne sont pas identifiée/ées intégralement et sans ambiguïté, les séquences ne sont pas exposées de façon suffisante au sens de l'article 83 et ne peuvent pas être versées à la demande pour compléter l'exposé de l'invention sans contrevenir à l'article 123(2) (cf. F-III, 2).

Si les séquences insuffisamment exposées ne constituent pas des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée, l'examinateur ne soulèvera pas normalement d'objection. En revanche, si ces séquences constituent des caractéristiques essentielles d'au moins une partie de l'objet revendiqué, cela entraîne des problèmes concernant la suffisance de la divulgation initiale au titre de l'article 83, étant donné que la nature des séquences ne peut être déduite clairement de la référence incomplète ou ambiguë à la base de données.

Une séquence biologique serait par exemple considérée comme une caractéristique essentielle de l'invention dans le cas d'une méthode de diagnostic utilisant une séquence particulière d'acides nucléiques ou d'un produit fabriqué par un procédé biochimique utilisant une enzyme avec une séquence particulière d'acides aminés. Une référence serait par exemple ambiguë si le numéro d'ordre d'une protéine spécifique dans la base de données du Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire était cité sans indication du numéro de la version ou du numéro de mise à jour de la base de données, alors que plusieurs numéros renvoient à différentes séquences de la protéine.

7. Éléments prohibés

7.1 Catégories

Il existe trois catégories d'éléments expressément prohibés qui sont définies aux lettres a) à c) de la règle 48(1) (cf. également G-II, 4). *Règle 48*

7.2 Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Il convient de noter que les éléments relevant de la première catégorie doivent être obligatoirement omis lors de la publication de la demande. Il s'agit par exemple de l'incitation à l'émeute, au désordre ou à des actes criminels, de la propagande dirigée, pour des raisons de race, de religion, etc., contre certaines personnes et des obscénités. *Règle 48(1)a)*

En ce qui concerne les questions de brevetabilité liées à cet aspect, cf. G-II, 4.1 et ses subdivisions.

7.3 Déclarations dénigrantes

En ce qui concerne la deuxième catégorie, il est nécessaire d'établir une distinction entre les déclarations dénigrantes à caractère diffamatoire ou similaire, qui ne sont pas autorisées, et la critique loyale, c'est-à-dire celle qui tire argument d'inconvénients évidents ou généralement reconnus ou d'inconvénients que le demandeur déclare, justification à l'appui, avoir constatés, et qui, si elle est pertinente, est autorisée. *Règle 48(1)b)*

7.4 Éléments étrangers au sujet

La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il convient de noter, cependant, que la règle 48 (1) c) n'interdit expressément que les éléments "manifestement étrangers au sujet ou superflus", par exemple ceux qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'invention ou l'état de la technique sur laquelle elle repose (cf. également F-II, 4.4). Les éléments qui sont à supprimer du fait de leur caractère "manifestement étranger au sujet ou superflu" peuvent déjà être présents dans la description telle que déposée. Il peut cependant s'agir d'éléments qui sont devenus "manifestement étrangers au sujet ou superflus" seulement au cours de la procédure d'examen, par exemple par suite d'une limitation des revendications à une seule des diverses solutions décrites initialement. Lorsque des éléments sont supprimés de la description, le fascicule de brevet ne doit pas contenir de références aux éléments correspondants figurant *Règle 48(1)c)*

dans la demande publiée ou dans d'autres documents (cf. également F-III, 8).

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

Règle 48(2) et (3)

D'une manière générale, la section de dépôt s'occupe des éléments qui relèvent de la catégorie 1 a). Le cas échéant, elle peut également s'être occupée de ceux qui relèvent, de manière évidente, de la catégorie 1 b). Toutefois, si un élément de ce genre n'a pas été décelé et, par conséquent, n'a pas été omis lors de la publication de la demande, il conviendrait de le supprimer lors de l'examen de la demande en même temps que les autres éléments prohibés. Le demandeur devrait, par ailleurs, être informé de la raison qui motive la suppression de tel ou tel élément, c'est-à-dire de la catégorie dans laquelle il a été classé.

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

Le rédacteur de l'abrégé doit, après avoir étudié la description à résumer, indiquer sur la liste ci-dessous un signe de vérification dans la deuxième colonne, en regard des termes appropriés qui sont énumérés dans la première colonne. Le rédacteur de l'abrégé doit, au cours de l'élaboration de cet abrégé, avoir présent à l'esprit les instructions figurant dans la troisième colonne et correspondant aux rubriques portant les signes de vérification. Le rédacteur de l'abrégé peut finalement comparer son abrégé terminé avec les instructions appropriées et indiquer un signe de vérification correspondant dans la quatrième colonne s'il estime que les instructions ont été suivies.

Si l'invention est :	**Indiquer ici**	**L'abrégé doit avoir trait à, au(x) :**	**Si oui, indiquer ici**
un article		son identité, son utilisation, sa structure, sa construction, sa méthode de fabrication	
un composé chimique		son identité (sa structure s'il y a lieu), sa méthode de préparation, ses propriétés, ses utilisations	
un mélange		sa nature, ses propriétés, son utilisation, ses ingrédients essentiels (identité, fonction), les proportions de ses ingrédients si elles présentent une importance, sa préparation	
une machine, un appareillage ou un système		sa nature, son utilisation, sa construction, sa structure, son fonctionnement	
un procédé ou une opération		sa nature et ses caractéristiques, matériaux utilisés et conditions employées, produit obtenu s'il se révèle important, la nature des étapes et leur enchaînement s'il y a plus d'une étape	
si la description implique des variantes		l'abrégé devrait avoir trait à la variante préférée et identifier les autres s'il est possible de le faire succinctement ; si cela s'avère impossible, l'abrégé devrait mentionner leur existence et préciser si elles diffèrent de façon notable de la variante préférée	

Le nombre total de mots
n'excède pas 250 : ..... entre 50 et 150 mots : .....

Réf. : Normes -- ST. 12/A, avril 1994
Original : Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle, Publication n° 208(F), 1998, OMPI, Genève (CH).

Annexe 2
Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 49(10) (cf. F-II, 4.13)*

1. Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux

1.1 Unités SI de base

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Courant électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	mole	mol
Intensité lumineuse	candela	cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes :

– Unité de longueur
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde

– Unité de masse

Le kilogramme est l'unité de masse ; il est égal à la masse du prototype international du kilogramme.

– Unité de temps

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

– Unité de courant électrique

L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2×10^{-7} newton par mètre de longueur.

* sur la base du chapitre I de l'Annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20.12.1979, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18.12.1984, 89/617/CEE du 27.11.1989, 1999/103/CE du 24.01.2000 et 2009/3/CE du 11.03.2009.

– Unité de température thermodynamique

Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants : 0,00015576 mole de ^{2}H par mole de ^{1}H, 0,0003799 mole de ^{17}O par mole de ^{16}O et 0,0020052 mole de ^{18}O par mol de ^{16}O.

– Unité de quantité de matière

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

– Unité d'intensité lumineuse

La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

1.1.1 Nom et symbole spéciaux de l'unité SI dérivée de température dans le cas de la température Celsius

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Température Celsius	degré Celsius	° C

La température Celsius t est définie par la différence $t = T-T_o$ entre deux températures thermodynamiques T et T_o avec $T_o = 273,15$ K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".

1.2 Unités SI dérivées

1.2.1 Règle générale pour les unités SI dérivées

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.2 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur	Unité		Expression	
	Nom	Symbole	en d'autres unités SI	en unités SI de base
Angle plan	radian	rad		$m.m^{-1}$
Angle solide	stéradian	sr		$m^2.m^{-2}$
Fréquence	hertz	Hz		s^{-1}
Force	newton	N		$m.kg.s^{-2}$
Pression, contrainte	pascal	Pa	$N.m^{-2}$	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Énergie, travail, quantité de chaleur	joule	J	N.m	$m^2.kg.s^{-2}$
Puissance(1), flux énergétique	watt	W	$J.s^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}$
Quantité d'électricité, charge électrique	coulomb	C		s.A
Potentiel électrique, différence de potentiel électrique, force électromotrice	volt	V	$W.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-1}$
Résistance électrique	ohm	Ω	$V.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-2}$
Conductance électrique	siemens	S	$A.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2$
Capacité électrique	farad	F	$C.V^{-1}$	$m^{-2}.kg^{-1}.s^4.A^2$
Flux d'induction magnétique	weber	Wb	V.s	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-1}$
Induction magnétique	tesla	T	$Wb.m^{-2}$	$kg.s^{-2}.A^{-1}$
Inductance	henry	H	$Wb.A^{-1}$	$m^2.kg.s^{-2}.A^{-2}$
Flux lumineux	lumen	lm	cd.sr	cd
Éclairement lumineux	lux	lx	$lm.m^{-2}$	$m^{-2}.cd$
Activité d'un radionucléide	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma, indice de dose absorbée	gray	Gy	$J.kg^{-1}$	$m^2.s^{-2}$
Équivalent de dose	sievert	Sv	$J.kg^{-1}$	$m^2.s^{-2}$
Activité catalytique	katal	kat		$mol.s^{-1}$

(1) Noms spéciaux de l'unité de puissance : le nom voltampère, symbole "VA", est utilisé pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom var, symbole " var ", pour exprimer la puissance électrique réactive.

Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités énumérées dans la présente Annexe.

En particulier, des unités SI dérivées peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus. Par

exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme $m^{-1}.kg.s^{-1}$ ou $N.s.m^{-2}$ ou Pa.s.

1.3 Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	déci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	téra	T	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	méga	M	10^{-15}	femto	f
10^{3}	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^{2}	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^{1}	déca	da	10^{-24}	yocto	y

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot "gramme" et de leurs symboles au symbole "g".

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4 Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Volume	litre	l ou L[(1)]	1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
Masse	tonne	t	1 t = 1 Mg = 10^3 kg
Pression et contrainte	bar	bar	1 bar = 10^5 Pa

(1) Les deux symboles "l" et "L" peuvent être utilisés pour l'unité "Litre".

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 de l'annexe 2 (F-II) s'appliquent aux unités et symboles figurant dans le présent tableau.

2. Unités définies à partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Angle plan	tour [(a)]		1 tour = 2 π rad
	grade ou gon	gon	1 gon = π / 200 rad
	degré	°	1° = π / 180 rad
	minute d'angle	'	1' = π / 10 800 rad
	seconde d'angle	"	1" = π / 648 000 rad
Temps	minute	min	1min = 60 s
	heure	h	1 h = 3 600 s
	jour	d	1 d = 86 400 s

(a) Il n'existe pas de symbole international

Les préfixes mentionnés au point 1.3 de l'annexe 2 (F-II) ne s'appliquent qu'aux noms "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

3. Unités utilisées avec le SI, dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement

L'unité de masse atomique unifiée est égale au 1/12 de la masse d'un atome du nucléide ^{12}C.

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Masse	unité de masse atomique unifiée	u	1 u ≈ 1,6605655 x 10^{-27} kg
Énergie	électronvolt	eV	1eV ≈ 1,6021892 x 10^{-19} J

La valeur de ces unités, exprimée en unités SI, n'est pas connue exactement.

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 de l'annexe 2 (F-II) s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Vergence des systèmes optiques	dioptrie		1 dioptrie = 1 m^{-1}
Masse des pierres précieuses	carat métrique		1 carat métrique = 2 x 10^{-4} kg
Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds	are	a	1 a = 10^2 m^2
Masse linéique des fibres textiles et des fils	tex	tex	1 tex = 10^{-6} $kg.m^{-1}$
Pression sanguine et pression des autres fluides corporels	millimètre de mercure	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Section efficace	barn	b	1b = 10^{-28} m^2

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 de l'annexe 2 (F-II) s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 10^2 a est dénommé "hectare".

5. Unités composées

En combinant les unités citées dans la présente annexe, on constitue des unités composées.

Chapitre III – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

1. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

Règle 42(1)e)
Art. 83

Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Comme la description est destinée à un homme du métier, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse mettre en œuvre l'invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il convient, d'une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l'article 83 que si la description indique un certain nombre d'exemples ou décrit d'autres applications ou variantes qui s'étendent au domaine couvert par les revendications. Il convient toutefois de tenir compte des faits et moyens de preuve de chaque cas d'espèce. En effet, dans certains cas, même un très vaste domaine peut être couvert de manière suffisante par un nombre limité d'exemples, voire par un seul (cf. aussi F-IV, 6.3). Dans ces cas-là, la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse, en s'aidant de ses connaissances générales, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. T 727/95). Dans ce contexte, l'"intégralité du domaine revendiqué" désigne fondamentalement tout mode de réalisation entrant dans le champ d'une revendication, même s'il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure limitée, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent (cf. T 226/85 et T 409/91).

Eu égard à l'article 83, une objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves, étayées par des faits vérifiables (cf. T 409/91 et T 694/92). Si, dans les circonstances propres au dossier, la division d'examen est en mesure d'établir, motifs à l'appui, que l'invention objet de la demande n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète, il appartient au demandeur de démontrer que l'invention peut être mise en œuvre et reproduite dans pratiquement l'ensemble du domaine revendiqué (cf. F-III, 4).

Art. 83
Règle 42(1)c) et e)

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'article 83, et par la règle 42(1)c) et e), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. En effet, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Règle 63

Si une partie seulement de l'objet revendiqué de la demande est considérée comme suffisamment exposée au sens de l'article 83, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate, une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5 et 6.1).

2. Article 83 et article 123(2)

Art. 83
Art. 123(2)

Il incombe au demandeur de veiller à fournir, lors du dépôt de la demande, une divulgation suffisante, c'est-à-dire une divulgation qui réponde aux conditions de l'article 83 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée dans toutes les revendications. Si les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. F-IV, 4.11), la demande telle que déposée doit comprendre une description claire des méthodes utilisées pour déterminer les valeurs des paramètres, à moins que l'homme du métier soit en mesure de savoir quelle méthode utiliser ou que toutes les méthodes permettent d'obtenir le même résultat (cf. F-IV, 4.18). Si la divulgation est nettement insuffisante, il n'est pas possible d'y remédier ultérieurement par l'adjonction d'autres exemples ou caractéristiques sans contrevenir à l'article 123(2), qui prévoit que les modifications ne peuvent pas avoir pour effet d'introduire des éléments qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. H-IV, 2.1 ; cf. également H-V, 2.2). Dans ce cas, il convient normalement de rejeter la demande. Toutefois, si l'insuffisance ne concerne que certains modes de réalisation de l'invention, il est possible de remédier à cette insuffisance en limitant les revendications aux seuls modes de réalisation suffisamment décrits, la description des autres modes de réalisation étant supprimée.

3. Insuffisance de l'exposé

Art. 83

Il arrive dans certaines demandes que l'invention présente une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elle ne peut pas être exécutée par un homme du métier. En pareil cas, la demande ne répond pas aux conditions prévues à l'article 83, et il ne peut absolument pas être remédié à ce défaut. Il convient de mentionner plus particulièrement deux cas à cet égard. Le premier cas se présente lorsque la bonne exécution de l'invention dépend du hasard, c'est-à-dire lorsqu'en suivant les instructions fournies pour exécuter l'invention, l'homme du métier constate soit que le prétendu résultat de l'invention n'est pas atteint quand on répète l'opération, soit que le résultat, s'il est atteint, ne l'est pas d'une manière totalement sûre. Cela pourrait par exemple se produire lorsqu'il s'agit d'un procédé microbiologique impliquant des mutations. Il convient de distinguer un tel cas de celui dans lequel des résultats satisfaisants peuvent être obtenus de manière répétée, même s'il y a quelques échecs, ce qui peut se produire, par exemple, dans la fabrication de petits noyaux magnétiques ou de composants électroniques. Dans ce dernier cas, tout au moins s'il est possible de trier facilement ceux qui ne sont pas

défectueux en utilisant des méthodes d'essai non destructif, il n'y a pas lieu d'élever d'objection au titre de l'article 83. Le deuxième cas est celui où la bonne exécution de l'invention est par nature impossible parce qu'elle serait contraire à des lois physiques établies. Tel serait le cas, par exemple, d'un mécanisme à mouvement perpétuel. Si les revendications concernant un tel mécanisme portent sur son fonctionnement et non pas uniquement sur sa structure, l'invention appelle des objections non seulement au titre de l'article 83, mais également de l'article 52(1), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. G-III, 1).

4. Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention

S'il existe de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention telle que décrite, il incombe au demandeur ou au titulaire du brevet de prouver cette possibilité ou du moins d'en démontrer le caractère plausible. Dans une procédure d'opposition, cela peut par exemple être le cas lorsque des essais effectués par un opposant laissent penser que l'objet de l'invention n'apportait pas le résultat technique escompté. En ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention, cf. par ailleurs F-III, 3.

5. Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

5.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables

Le fait que seules des variantes de l'invention, par exemple l'un des modes de réalisation, ne soient pas réalisables, ne permet pas à lui seul de conclure que l'objet de l'invention dans son ensemble n'est pas réalisable et donc n'est pas susceptible de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'aboutir au résultat technique recherché.

Toutefois, les parties de la description relatives aux variantes non réalisables de l'invention et les revendications y afférentes doivent être supprimées ou signalées comme faisant partie des informations générales non comprises dans l'invention (cf. F-IV, 4.3iii)), à la demande de la division, si l'irrégularité n'est pas corrigée. Il faut alors rédiger le fascicule de telle sorte que les revendications maintenues s'appuient sur la description et ne visent pas des objets qui se sont révélés irréalisables.

5.2 Absence de détails bien connus

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que l'exposé soit clair et complet, que le fascicule précise dans les moindres détails la manière dont doit opérer l'homme du métier conformément aux indications données, si ces détails sont bien connus et clairs compte tenu du préambule des revendications et également des connaissances générales de l'homme du métier (cf. également à ce propos F-III, 1 et F-IV, 4.5).

5.3 Difficultés de réalisation

L'existence d'un certain nombre de difficultés de réalisation non insurmontables, par exemple des "défauts de jeunesse", ne suffit pas à rendre de prime abord une invention irréalisable.

1er exemple : les difficultés qui peuvent résulter, par exemple, du fait qu'une prothèse de l'articulation coxo-fémorale ne peut être adaptée à un patient que par un chirurgien possédant une grande expérience et une dextérité au-dessus de la moyenne n'empêchent pas les fabricants d'appareils orthopédiques de puiser dans la description un enseignement complet et reproductible, susceptible d'être mis à profit en vue de la confection de prothèses de l'articulation coxo-fémorale.

2e exemple : un élément semi-conducteur commandé, employé conformément à l'invention pour brancher ou débrancher sans contact un circuit électrique, garantissant de ce fait de meilleures conditions de fonctionnement, reste certes encore sujet à des "défauts de jeunesse" qui font qu'un courant résiduel faible passe encore dans le circuit quand il est débranché ; ce courant résiduel ne compromet toutefois l'utilisation d'un tel commutateur électrique que dans certains cas et peut d'ailleurs être réduit à une quantité négligeable grâce aux améliorations normalement apportées à l'élément semi-conducteur.

6. Inventions concernant une matière biologique

6.1 Matière biologique

Règle 26(3)
Règle 31(1)

Les demandes concernant une matière biologique sont soumises aux dispositions particulières de la règle 31. Conformément à la règle 26(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou qui est reproductible dans un système biologique. Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé de l'invention n'est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'article 83 que si les conditions prévues à la règle 31(1), (2), première et deuxième phrases et à la règle 33(1), première phrase, ont été remplies.

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique

L'examinateur doit juger si la matière biologique est ou non accessible au public. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. Il peut être de notoriété publique que la matière biologique utilisée est facilement accessible aux gens du métier ; c'est le cas par exemple de la levure de boulanger ou du bacille natto, qui se trouve dans le commerce ; il se peut encore qu'il s'agisse d'une souche cultivée répertoriée ou d'une autre matière biologique dont l'examinateur sait qu'elle est cultivée dans une autorité de dépôt habilitée et qu'elle est accessible au public sans restriction (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). Afin de convaincre l'examinateur, le demandeur peut également avoir donné dans la description

suffisamment de précisions quant aux caractéristiques permettant d'identifier la matière biologique et quant à son accessibilité au public sans restriction à une date antérieure, du fait de son dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, conformément à la règle 33(6) (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498). Dans tous ces cas, aucune autre mesure n'est nécessaire. Au contraire, si le demandeur n'a donné aucune indication ou n'a fourni que des précisions insuffisantes quant aux possibilités d'accès du public et si la matière biologique est une souche particulière qui n'entre dans aucune des catégories connues telles que celles qui ont été déjà mentionnées, l'examinateur doit supposer que la matière biologique n'est pas accessible au public. Il doit aussi examiner si la matière biologique pouvait être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention (cf. notamment F-III, 3 et G-II, 5.5).

6.3 Dépôt de matière biologique

Si la matière biologique n'est pas accessible au public, et si elle ne peut être décrite dans la demande de façon à permettre l'exécution de l'invention par un homme du métier, l'examinateur doit vérifier :

i) si la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique. Les informations pertinentes visées dans cette disposition concernent la classification de la matière biologique et les différences importantes par rapport aux matières biologiques connues. Par conséquent, le demandeur doit indiquer les caractéristiques morphologiques et biochimiques et donner la description taxonomique proposée, dans la mesure où il dispose de ces informations. *Règle 31(1) et (2)*

En règle générale, les informations sur la matière biologique en question, qui, à la date de dépôt, sont généralement connues de l'homme du métier, sont supposées être accessibles au demandeur et doivent donc être fournies par celui-ci. Au besoin, ces informations doivent être fournies au moyen d'expériences, conformément à la littérature de base pertinente.

Concernant la caractérisation des bactéries, par exemple, la littérature pertinente de base serait la suivante : R.E. Buchanan, N.E. Gibbons : Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Dans ce contexte, il y a lieu de fournir des informations sur toute nouvelle caractéristique morphologique ou physiologique particulière utile pour la reconnaissance et la reproduction ou la multiplication de la matière biologique, par exemple les milieux appropriés (composition d'ingrédients), notamment si ces derniers sont modifiés.

Les abréviations relatives aux matières ou milieux biologiques sont souvent moins bien connues que le suppose le demandeur

et il convient donc de les éviter ou bien d'écrire le terme en entier au moins une fois.

Si la matière biologique déposée ne peut se reproduire elle-même mais doit être reproduite dans un système biologique (p.ex. des virus, des bactériophages, des plasmides, des vecteurs ou de l'ADN ou de l'ARN libre), il est également nécessaire de fournir les informations susmentionnées pour ces systèmes biologiques. Si, par exemple, une autre matière biologique est requise - comme des cellules hôtes ou des virus auxiliaires - qui ne peut être suffisamment décrite ou n'est pas accessible au public, cette matière doit aussi être déposée et caractérisée en conséquence. En outre, le procédé de production de la matière biologique dans ce système biologique doit être indiqué.

Dans de nombreux cas, les informations exigées ci-dessus ont déjà été fournies à l'autorité de dépôt (cf. règle 6.1(a)iii)et 6.1(b) du Traité de Budapest) et doivent simplement être incorporées à la demande ;

ii) si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis à la date de dépôt. Si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis plus tard, il convient de vérifier s'ils ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 31(2). Si tel est le cas, il convient ensuite de vérifier s'il a été fourni, à la date de dépôt, une quelconque référence permettant de rattacher la culture au numéro d'ordre qui a été communiqué ultérieurement. Normalement, la référence d'identification indiquée par le déposant lui-même pour sa culture est utilisée dans les pièces de la demande. Les données visées à la règle 31(1)c) peuvent être produites ultérieurement dans une lettre dans laquelle figurent le nom de l'autorité de dépôt, le numéro d'ordre et la référence d'identification susmentionnée ou bien le récépissé de dépôt qui contient toutes ces données (cf. aussi G 2/93 et A-IV, 4.2) ; et

iii) si la culture a été déposée par une personne autre que le demandeur et, dans l'affirmative, si le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande ou ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 31(2). Si tel est le cas, l'examinateur doit aussi vérifier si le document remplissant les conditions visées à la règle 31(1)d) a été remis à l'OEB dans le même délai (cf. A-IV, 4.1 pour des précisions concernant les cas dans lesquels le document visé à la règle 31(1)d) est requis).

Outre les vérifications mentionnées aux points i) à iii) ci-dessus, l'examinateur demande le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt (cf. règle 7.1 du Traité de Budapest) ou une preuve équivalente du dépôt d'une matière biologique, si cette preuve n'a pas été produite

auparavant (cf. ii) ci-dessus et A-IV, 4.2). Cela est destiné à étayer les indications données par le demandeur en application de la règle 31(1)c).

Si ce récépissé de dépôt a déjà été produit dans le délai prescrit par la règle 31(2), ce document est considéré à lui seul comme fournissant les informations visées à la règle 31(1)c).

En outre, l'autorité de dépôt identifiée doit être l'une des autorités habilitées dont la liste est publiée au Journal officiel de l'OEB. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel. *Règle 33(6)*

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la matière biologique en question ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'article 83, par référence au dépôt de la culture.

Dans deux cas de figure, le demandeur peut déposer les informations relatives au dépôt qui sont requises par la règle 31(1)c) et, le cas échéant, par la règle 31(1)d), dans un document déposé après la date de dépôt accordée et dans le délai applicable pour le dépôt de ce document, mais après l'expiration de l'un des délais visés à la règle 31(2)a) à c). Comme au paragraphe précédent, la matière biologique ne peut être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'article 83, par référence au dépôt de la culture si les informations sont déposées après le délai applicable au titre de la règle 31(2). Ces cas de figure sont ceux où les informations relatives au dépôt sont contenues : *Règle 31 Règle 40(1)c) Règle 56(2) et (3)*

i) dans une demande déposée antérieurement à laquelle il est fait référence conformément à la règle 40(1)c), la copie de cette demande étant produite dans le délai de deux mois visé à la règle 40(3) ou dans celui visé à la règle 55 ; ou

ii) dans les parties manquantes de la description déposées ultérieurement, dans le délai de deux mois visé à la règle 56(2), s'il est satisfait aux exigences de la règle 56(3), si bien que la demande ne reçoit pas de nouvelle date de dépôt.

6.4 Revendication de priorité

Une demande peut revendiquer la priorité d'une demande antérieure eu égard à la matière biologique non accessible mentionnée au point F-III, 6.1. Dans ce cas, l'invention n'est considérée comme exposée dans la demande antérieure aux fins de la revendication de priorité au titre de l'article 87(1) que si le dépôt de la matière biologique a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande antérieure et qu'il satisfait aux exigences du pays où la demande antérieure a été déposée. Il est en outre nécessaire que la demande antérieure fasse référence à ce dépôt dans une mesure permettant son identification. Lorsque les dépôts de la matière biologique auxquels il est fait référence dans la demande de brevet européen et dans la demande

fondant la priorité ne sont pas les mêmes, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'identité entre les deux matières biologiques, si l'OEB le juge nécessaire (cf. également Communiqué de l'OEB du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498).

6.5 Demandes euro-PCT

Les demandes internationales relatives à la matière biologique non accessible susmentionnée et désignant ou élisant l'OEB doivent satisfaire à la règle 13bis PCT ensemble la règle 31. Par conséquent, pour que la matière soit suffisamment exposée, le dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée doit être effectué à la date de dépôt international au plus tard, les informations pertinentes doivent être fournies dans la demande et les indications nécessaires être transmises comme requis pendant la phase internationale (cf. également Communiqué de l'OEB du 7 juillet 2010, JO OEB 2010, 498).

7. Noms propres, marques et noms commerciaux

Il convient de ne pas utiliser des noms propres, marques et noms commerciaux ou des termes semblables pour désigner des matériaux ou des produits, dans la mesure où ces termes constituent simplement une indication d'origine et peuvent se rapporter à toute une gamme de produits différents. En cas d'utilisation d'un tel terme, et lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions prévues à l'article 83, le produit doit être suffisamment identifié, sans référence à ce terme, pour permettre la réalisation de l'invention par un homme de métier à la date de dépôt. Toutefois, lorsque de tels termes sont admis sur le plan international en tant que termes descriptifs typiques et ont acquis une signification précise (par exemple câble "Bowden", rondelle "Belleville", barre "Panhard", chenille "Caterpillar"), leur emploi est autorisé sans qu'il soit nécessaire de spécifier davantage le produit qu'ils désignent. Cf. F-IV, 4.8 pour l'appréciation de la clarté de revendications se référant à une marque (art. 84).

8. Documents de référence

Les références faites dans les demandes de brevet européen à d'autres documents peuvent concerner l'état de la technique ou une partie de l'exposé de l'invention.

Lorsque le document de référence concerne l'état de la technique, il peut se trouver dans la demande telle que déposée ou être introduit à une date ultérieure (cf. F-II, 4.3 et 4.4, et H-IV, 2.3.7).

Lorsque le document de référence concerne directement l'exposé de l'invention (par exemple des détails relatifs à l'un des composants d'un dispositif revendiqué), l'examinateur devrait tout d'abord rechercher s'il est véritablement indispensable de connaître le contenu du document de référence pour exécuter l'invention au sens de l'article 83.

Si cela n'est pas essentiel, la mention habituelle suivante "le document ... dont le contenu doit être considéré comme faisant partie

de la présente demande" ou toute autre formulation du même type devrait être supprimée de la description.

Si la teneur du document cité est essentielle pour répondre aux exigences de l'article 83, l'examinateur devrait demander que la formulation susmentionnée soit supprimée et que le contenu de ce document soit expressément intégré dans la description, car le fascicule du brevet doit être complet en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'invention, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être compris sans que l'on ait à se reporter à un autre document. Il convient également de garder à l'esprit que les documents de référence ne font pas partie du texte à traduire en vertu de l'article 65 (T 276/99). *Art. 65*

De tels éléments essentiels ou de telles caractéristiques essentielles ne peuvent toutefois être intégrés dans la description que si les conditions visées au point H-IV, 2.3.1 sont remplies. Il se peut que la division de la recherche ait invité le demandeur à fournir le document mentionné, afin de pouvoir effectuer une recherche significative (cf. B-IV, 1.3).

Si le texte de la demande telle que déposée fait référence à un document aux fins de la divulgation de l'invention, le contenu pertinent du document de référence doit être considéré comme faisant partie du contenu de la demande, lorsque celle-ci est opposée à des demandes ultérieures en application de l'article 54(3). Si le document de référence n'était pas accessible au public avant la date de dépôt, cela ne s'applique que si les conditions énoncées au point H-IV, 2.3.1 sont remplies.

Lorsqu'il est uniquement fait référence à une partie bien déterminée du document de référence, il est très important d'identifier clairement cette partie compte tenu de l'effet susmentionné résultant de l'article 54(3).

9. Revendications dites "reach-through"

Dans certains domaines techniques (par exemple biotechnologie, pharmacie), des cas se présentent où :

i) l'un des éléments suivants et son utilisation dans une méthode de criblage ont été définis comme étant l'unique contribution à l'état de la technique :

- un polypeptide
- une protéine
- un récepteur
- une enzyme, etc., ou

ii) un nouveau mécanisme d'action d'une telle molécule a été défini.

Il se peut que de telles demandes contiennent des revendications dites "reach-through", autrement dit des revendications portant sur un composé chimique (ou l'utilisation de ce composé) défini seulement en des termes fonctionnels, eu égard à l'effet technique qu'il exerce sur l'une des molécules ci-dessus.

Des exemples classiques de telles revendications seraient "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A]" ; "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A], en vue d'une utilisation thérapeutique" ; "un agoniste/antagoniste du polypeptide X [facultativement tel qu'identifié par la méthode de criblage de la revendication A], en vue d'une utilisation dans le traitement de la maladie Y, la description indiquant que le polypeptide X est impliqué dans la maladie Y.

Conformément à l'article 83 et à la règle 42(1)c), toute revendication doit exposer suffisamment la solution apportée au problème technique. Une définition fonctionnelle d'un composé chimique (revendication dite "reach-through") couvre tous les composés ayant l'activité ou l'effet spécifié dans la revendication. Isoler et caractériser tous les composés potentiels (par exemple agonistes/antagonistes) sans avoir une indication claire quant à leur identité (cf. F-III, 1), ou vérifier si chaque composé connu ou à synthétiser a cette activité, et voir s'il tombe sous le coup de la revendication, exigerait un effort déraisonnable. En réalité, le demandeur essaie de breveter ce qui n'a pas encore été inventé, et le fait de pouvoir tester les effets utilisés pour définir des composés ne signifie pas forcément que la revendication expose suffisamment l'invention ; cela constitue en fait une invitation à effectuer un programme de recherche (cf. T 435/91, point 2.2.1 des motifs, suivie par la décision T 1063/06, point II du sommaire).

En général, des revendications relatives à des composés chimiques définis simplement en termes de fonctions assignées, qui doivent être identifiés en appliquant un nouvel outil de recherche (par exemple un nouveau procédé de détermination fondé sur la découverte récente d'une molécule ou un nouveau mécanisme d'action), concerne des inventions futures qui ne peuvent donner lieu à une protection par brevets au titre de la CBE. Dans le cas de revendications de ce type dites "reach-through", il est non seulement raisonnable mais aussi impératif de limiter l'objet des revendications à la contribution effective à l'état de la technique (cf. T 1063/06, point I du sommaire).

10. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et règle 56

Conformément à la règle 56, des parties manquantes peuvent être retirées afin de maintenir la date de dépôt initiale, et ces parties sont ensuite réputées ne plus faire partie de la demande (cf. également A-II, 5.4.2 et 5.5, C-III, 1 et H-IV, 2.3.2).

Dans ce cas, l'examinateur doit vérifier avec le plus grand soin que l'invention reste exposée de façon suffisamment claire et complète sans être fondée sur les informations techniques figurant dans les parties manquantes retirées. Si l'examinateur conclut qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 83, il émet une objection dans ce sens. Il se peut qu'en dernière analyse, la demande soit rejetée pour insuffisance de l'exposé de l'invention (cf. F-III, 3 à 5).

11. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et clarté

Des revendications ambiguës peuvent conduire à une objection pour insuffisance de l'exposé, mais aussi au titre de l'article 84 lorsque l'ambiguïté est liée à la portée des revendications (cf. F-IV, 4). Par conséquent, une revendication ambiguë ne donnera lieu normalement à une objection au titre de l'article 83 que si toute la portée de la revendication est en cause, en ce sens qu'il est impossible de réaliser l'invention qui y est définie. Il convient dans les autres cas d'élever une objection au titre de l'article 84 (cf. T 608/07).

Il convient en particulier de soulever une objection au titre de l'article 83 lorsqu'une revendication contient un paramètre mal défini ("obscur", "ambigu")(cf. également F-IV, 4.11) et que l'homme du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre technique nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent à la demande en cause. Lorsqu'un paramètre est mal défini, de sorte que l'homme du métier ne sait pas s'il travaille sur des éléments compris ou non dans les revendications, cette absence de définition claire constitue un motif indépendant donnant lieu à une objection au titre de l'article 84. Cf. T 593/09.

Il existe un équilibre délicat entre l'article 83 et l'article 84, qui doit être apprécié en fonction de chaque cas. Dans une procédure d'opposition, il faut donc veiller à ce qu'une objection pour insuffisance de l'exposé ne soit pas simplement une objection dissimulée au titre de l'article 84, notamment lorsque les revendications sont ambiguës (cf. T 608/07). En revanche, même si l'absence de fondement/clarté n'est pas un motif d'opposition (cf. également F-IV, 6.4), un problème lié à cette question peut en fait être pertinent au regard de l'article 83.

12. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet, et activité inventive

Si l'invention revendiquée ne peut pas être reproduite, cette question peut devenir pertinente eu égard aux exigences en matière de

suffisance de l'exposé ou d'activité inventive. Si l'invention ne peut pas être reproduite parce que l'effet technique souhaité, tel que décrit dans la revendication, n'est pas obtenu, il en découle que l'exposé n'est pas suffisamment clair et complet si bien qu'une objection doit être élevée en vertu de l'article 83. Étant donné que l'effet technique fait partie de la solution proposée dans la revendication, elle ne saurait faire partie du problème à la base de la demande. Si l'effet n'est pas décrit dans une revendication, mais fait partie du problème à résoudre, il se pose un problème d'activité inventive (cf. G 1/03, point 2.5.2 des motifs, T 1078/08, T 1019/10, T 5/06 et T 380/05).

Chapitre IV – Revendications (art. 84 et exigences de forme)

1. Généralités

La demande doit contenir "une ou plusieurs revendications". *Art. 78(1)c)*

Les revendications doivent : *Art. 84*

i) "définir l'objet de la protection demandée",

ii) "être claires et concises", et

iii) "se fonder sur la description".

Étant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les revendications (interprétées à l'aide de la description et des dessins), il est de la plus haute importance qu'elles soient claires (cf. également F-IV, 4). *Art. 69(1)*

2. Forme et contenu des revendications

2.1 Caractéristiques techniques

Les revendications doivent exposer "les caractéristiques techniques de l'invention". Cela signifie que les revendications ne devraient ni comporter de déclarations relatives, par exemple, aux avantages commerciaux que peut présenter l'invention, ni aborder d'autres questions non techniques. Toutefois, les déclarations relatives aux buts de l'invention sont admises si elles contribuent à définir cette invention. *Règle 43(1)*

Il n'est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limite structurelle. Les caractéristiques de fonctionnement peuvent être indiquées à condition qu'un homme du métier puisse aisément réaliser la fonction en cause par un moyen ou un autre, sans avoir à exercer une activité inventive (cf. F-IV, 6.5). S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. F-IV, 4.22.

Les revendications relatives à l'utilisation de l'invention au sens de son application technique sont admissibles.

2.2 Présentation en deux parties

Conformément à la règle 43(1) a) et b), la revendication devrait, s'il y a lieu, être organisée en deux parties. La première partie devrait contenir un préambule mentionnant "la désignation de l'objet de l'invention", c'est-à-dire le domaine technique général du dispositif, du procédé, etc., sur lequel porte l'invention, suivi de la mention des "caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de *Règle 43(1)*

l'état de la technique." La mention, dans le préambule, des caractéristiques qui font partie de l'état de la technique ne vaut que pour les revendications indépendantes, mais pas pour les revendications dépendantes (cf. F-IV, 3.4). Le libellé de la règle 43 indique clairement qu'il est seulement nécessaire de se référer aux caractéristiques faisant partie de l'état de la technique qui concernent l'invention. Par exemple, si l'invention concerne un appareil photographique, mais que l'activité inventive porte exclusivement sur l'obturateur, il suffit que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit : "un appareil photographique comprenant un obturateur focal plan" ; il n'est alors pas nécessaire de mentionner également les autres caractéristiques connues d'un appareil photographique telles que l'objectif et le viseur. La seconde partie ou "partie caractérisante" devrait exposer les caractéristiques qui représentent la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a) (la première partie), une protection est recherchée.

Si un seul document de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2), par exemple un document mentionné dans le rapport de recherche, fait apparaître qu'une ou plusieurs caractéristiques exposées dans la seconde partie de la revendication étaient déjà connues en liaison avec toutes les caractéristiques définies dans la première partie de la revendication, et qu'ainsi combinées, elles produisent le même effet que l'association intégrale de toutes les caractéristiques selon l'invention, l'examinateur devrait demander que cette ou ces caractéristiques soient transférées dans la première partie. Toutefois, lorsqu'une revendication porte sur une nouvelle combinaison des éléments de l'invention et que la répartition des caractéristiques de la revendication entre la partie relative à l'état de la technique et la partie caractérisante pourrait être effectuée de différentes manières sans que cela soit erroné, on ne devrait pas, à moins qu'il n'existe de sérieuses raisons de faire autrement, exiger du demandeur qu'il adopte une répartition différente de celle qu'il a choisie, pourvu que sa propre version ne soit pas erronée.

Si un demandeur tient à mentionner dans le préambule d'une revendication plus de caractéristiques que l'on ne peut en trouver dans l'état de la technique le plus proche dont on dispose, l'examinateur ne doit pas s'y opposer : s'il n'existe pas d'autre état de la technique, ce préambule pourrait être invoqué pour élever une objection pour cause d'absence d'activité inventive.

2.3 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée

Sous réserve de ce qui est énoncé dans les deux dernières phrases du point F-IV, 2.3.2, le demandeur doit être tenu de respecter les règles susmentionnées de présentation en deux parties dans les revendications indépendantes ou dans celles, par exemple, où il est clair que son invention réside dans le fait d'avoir apporté une amélioration indéniable à la manière ancienne de combiner des

éléments ou les étapes d'un procédé. Toutefois, comme l'indique la règle 43, ce mode de présentation ne doit être utilisé que dans les cas appropriés. La nature de l'invention peut être telle que ce mode de présentation ne convienne pas à la revendication, par exemple parce qu'il donnerait une idée fausse ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Donnons quelques exemples du genre d'inventions qui peuvent nécessiter une présentation différente :

i) la combinaison d'entités connues d'importance égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison ;

ii) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre ;

iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou aux liens qui existent entre eux.

Dans les exemples i) et ii), le mode de présentation de la revendication prévu dans la règle 43 pourrait être artificiel et inapproprié, alors que, dans l'exemple iii), il pourrait aboutir à une revendication d'une longueur et d'une complication excessives. Ce mode de présentation pourrait également se révéler impropre lorsque l'objet de l'invention est un nouveau composé chimique ou un groupe de composés. Il est enfin probable qu'il y aura d'autres cas dans lesquels le demandeur sera en mesure d'invoquer d'autres raisons convaincantes de présenter la revendication sous une forme différente.

2.3.1 Cas où la présentation en deux parties doit être évitée

Il existe un cas particulier dans lequel le mode de présentation requis par la règle 43 devrait être évité, à savoir lorsque le seul état de la technique pertinent consiste en une autre demande de brevet européen telle que définie à l'article 54(3). Toutefois, cet état de la technique devrait alors être explicitement mentionné dans la description (cf. F-II, 4.3, avant-dernier paragraphe, et F-II, 4.4). *Art. 54(3)*

2.3.2 Présentation en deux parties "s'il y a lieu"

Lorsqu'on examine si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 43(1), deuxième phrase, il importe de vérifier "s'il y a lieu" de le faire. Á cet égard, il faut considérer que la présentation en deux parties doit permettre au lecteur d'identifier clairement les caractéristiques de l'invention revendiquée, qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Ceci peut aussi ressortir des indications concernant l'état de la technique, qui doivent figurer dans la description en vertu de la règle 42(1)b). Dans ce cas, on ne devrait pas insister sur la subdivision en deux parties d'une revendication.

2.4 Formules et tableaux

Règle 49(9)

Les revendications et la description peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques mais non des dessins. Les revendications peuvent comporter des tableaux, mais seulement si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Le critère étant l'intérêt, l'examinateur ne devrait pas formuler d'objections contre la présence de tableaux dans les revendications lorsque cette forme de présentation est indiquée.

3. Types de revendications

3.1 Catégories

Règle 43(2)

La CBE mentionne des "catégories" différentes de revendications ("produit, procédé, dispositif ou utilisation"). Beaucoup d'inventions ne peuvent être entièrement protégées que par des revendications de plusieurs catégories. Il n'existe en réalité que deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation). Le premier type fondamental de revendication ("revendication de produit") concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés) de même que toute entité physique (par exemple : un objet, un dispositif, un appareil, une machine ou un ensemble de dispositifs fonctionnant conjointement), produite par une intervention technique humaine. On peut citer les exemples suivants : "un mécanisme de direction auquel est intégré un circuit de réaction automatique ..." ; "un vêtement tissé comprenant ..." ; "un insecticide constitué par X, Y, Z ..." ou "un système de télécommunications comprenant plusieurs stations émettrices et réceptrices ...". Le deuxième type fondamental de revendications ("revendication de procédé") concerne toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un objet matériel pour la mise en œuvre d'un procédé. Cette activité peut être exercée sur des objets, sur une énergie, sur d'autres procédés (par exemple, dans les procédés de commande) ou sur le vivant (cf. toutefois G-II, 4.2 et 5.4).

3.2 Nombre de revendications indépendantes

Règle 43(2)

En vertu de la règle 43(2), qui s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles la notification prévue à la règle 51(4) CBE 1973 (correspondant à la règle 71(3) CBE 2000) n'avait pas été émise au 2 janvier 2002, le nombre de revendications indépendantes est limité à une revendication indépendante dans chaque catégorie.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans les circonstances particulières définies aux alinéas a), b) et c) de cette règle, sous réserve que l'exigence d'unité d'invention prévue à l'article 82 soit remplie (cf. F-V).

Les exemples ci-après illustrent les situations typiques qui relèvent des exceptions au principe selon lequel il doit y avoir une seule revendication indépendante par catégorie.

i) Exemples de plusieurs produits ayant un lien entre eux (règle 43(2)a)) :

- fiche-socle de prise de courant ;
- transmetteur - récepteur ;
- produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final ;
- gène - construction génétique - hôte - protéine - médicament.

Aux fins de la règle 43(2)a), les termes "ayant un lien entre eux" s'entendent dans le sens de "différents objets se complétant réciproquement ou fonctionnant ensemble". De plus, la règle 43(2)a) peut être interprétée en ce sens qu'elle englobe les revendications de dispositifs, étant donné que le terme "produits" est considéré comme englobant les dispositifs. Sont également visés les systèmes, sous-systèmes et sous-ensembles de systèmes pour autant qu'il existe un lien entre eux. Les revendications de procédés ayant un lien entre eux peuvent également tomber sous le coup de l'exception prévue à la règle 43(2)a).

ii) Exemple de plusieurs utilisations inventives différentes d'un produit ou d'un dispositif (règle 43(2)b)) :

- revendications portant sur d'autres utilisations médicales lorsqu'une première utilisation médicale est connue (cf. G-II, 4.2)
- revendications portant sur l'utilisation du composé X à des fins multiples, p. ex. pour fortifier de manière cosmétique les cheveux et pour favoriser leur croissance

iii) Exemples de solutions alternatives à un problème particulier (règle 43(2)c)) :

- un groupe de composés chimiques ;
- deux procédés ou plus de fabrication de tels composés.

iv) Exemples de types de revendications admissibles :

- revendications portant sur plusieurs procédés impliquant un polypeptide P nouveau et inventif, par exemple une enzyme responsable d'une étape particulière de la synthèse d'un composé :

  un procédé d'obtention du polypeptide P,

un procédé d'obtention du composé en utilisant soit le polypeptide seul, soit des cellules hôtes exprimant ledit polypeptide,

un procédé de sélection de cellules hôtes selon qu'elles expriment ou non le polypeptide de l'invention ;

– un procédé d'envoi de données permettant l'envoi d'un paquet de données entre plusieurs dispositifs reliés à un bus ;

un procédé de réception de données permettant la réception d'un paquet de données entre plusieurs dispositifs reliés à un bus ;

– un circuit donné - un dispositif comprenant ce circuit (la revendication de dispositif peut également être considérée comme étant dépendante de la revendication relative au circuit, puisqu'elle en comprend toutes les caractéristiques) ;

– des procédés d'exploitation d'un système de traitement de données comprenant les étapes A, B, … - un dispositif/système de traitement de données comprenant les moyens de mettre en œuvre le dit procédé – un [produit] programme d'ordinateur conçu pour mettre en œuvre ledit procédé - un support d'enregistrement/de données lisible par ordinateur comprenant ledit programme.

Il convient toutefois de noter que lorsque plusieurs revendications indépendantes portent sur des modes de réalisation équivalents qui ne se distinguent pas suffisamment les uns des autres (par exemple un programme d'ordinateur adapté pour réaliser ledit procédé, facultativement transmis sur un signal porteur électrique - un programme d'ordinateur comprenant un code logiciel adapté pour réaliser les étapes A, B, …), les exceptions énoncées à la règle 43(2) ne s'appliquent généralement pas.

Aux fins de la règle 43(2)c), les termes "solutions alternatives" peuvent être interprétés comme des "possibilités différentes ou s'excluant mutuellement". De plus, si une seule revendication peut couvrir des solutions alternatives, la demande doit être formulée en conséquence. Ainsi, des recoupements ou des similitudes dans les caractéristiques des revendications indépendantes de la même catégorie montrent qu'il serait opportun de remplacer lesdites revendications par une seule revendication indépendante, par exemple en choisissant un texte commun pour les caractéristiques essentielles (cf. F-IV, 4.5).

3.3 Objection au titre de la règle 43(2) ou de la règle 137(5)

Si la demande examinée contient encore une pluralité injustifiée de revendications indépendantes de même catégorie après la recherche (cf. B-VIII, 4.1 et 4.2), une objection est soulevée au titre de la règle 43(2). Si aucune invitation au titre de la règle 62bis (1) n'a été envoyée au stade de la recherche, la division d'examen peut encore soulever une objection au titre de la règle 43(2). Si la demande est une demande euro-PCT qui ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne (cf. B-II, 4.3.1), une objection au titre de la règle 43(2) peut également être soulevée pendant l'examen.

Règle 43(2)

Lorsqu'une objection est émise au titre de la règle 43(2), le demandeur est invité à modifier les revendications en conséquence. Si la recherche a été limitée conformément à la règle 62bis et si la division d'examen maintient l'objection au titre de la règle 43(2) en dépit d'éventuels contre-arguments présentés par le demandeur dans sa réponse à l'invitation visée à la règle 62bis (1) (cf. B-VIII, 4.2.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-X, 8), les revendications doivent être modifiées de manière à ôter tous les éléments exclus de la recherche (règle 62bis (2)) et la description doit être modifiée en conséquence (cf. H-II, 5).

Si, en réponse à une telle objection motivée (soulevée ou confirmée dans une notification de la division d'examen), le demandeur maintient les revendications indépendantes supplémentaires et ne présente aucun argument convaincant démontrant que l'une des situations visées aux alinéas a) à c) de la règle 43(2) s'applique, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 97(2).

Si la demande est modifiée et qu'elle comporte un jeu de revendications conforme à la règle 43(2), mais qui contient une ou plusieurs revendications portant sur un objet exclu de la recherche conformément à la règle 62bis (1), une objection est soulevée au titre de la règle 137(5) et il se peut que les modifications ne soient pas admises (cf. également H-II, 6 et 6.1). Cependant, avant qu'une telle décision ne puisse être prise, il conviendra de donner au demandeur la possibilité de prendre position conformément à l'article 113(1), sur la question sous-jacente de savoir si les revendications pour lesquelles a été émise l'invitation au titre de la règle 62bis (1) étaient en fait conformes à la règle 43(2).

La charge de la preuve pour une objection au titre de la règle 43(2) incombe en premier lieu au demandeur. Autrement dit, il appartient à celui-ci d'expliquer par des arguments convaincants la raison pour laquelle des revendications indépendantes supplémentaires peuvent être maintenues. Par exemple, le simple fait d'affirmer que le nombre de revendications est strictement nécessaire pour couvrir l'étendue générale de la protection visée par le demandeur n'est pas un argument convaincant (cf. T 56/01, point 5 des motifs).

Si la demande ne satisfait pas non plus à l'exigence d'unité d'invention, l'examinateur peut soulever une objection au titre de la règle 43(2), de l'article 82, ou de ces deux dispositions. Le demandeur ne peut contester la priorité de l'une de ces objections (cf. T 1073/98, point 7.2 des motifs).

3.4 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 43(3) et (4)

Toutes les demandes de brevet contiennent une ou plusieurs revendications "indépendantes" portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention. Chacune de ces revendications peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant "des modes particuliers de réalisation" de cette invention. Il est évident que toute revendication concernant un mode particulier de réalisation doit effectivement contenir les caractéristiques essentielles de l'invention et, de ce fait, toutes les caractéristiques d'au moins une revendication indépendante. Les termes "mode particulier de réalisation" devraient être interprétés de façon assez large comme signifiant tout exposé de l'invention plus précis que celui figurant dans la ou les revendications indépendantes.

Règle 43(4)

Toute revendication qui contient l'ensemble des caractéristiques d'une autre revendication est appelée "revendication dépendante". Une revendication de ce genre doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication dont elle contient toutes les caractéristiques (cf. cependant F-IV, 3.8 pour les revendications de différentes catégories). Étant donné qu'une revendication dépendante ne définit pas par elle-même toutes les caractéristiques spécifiques de l'objet revendiqué, les expressions telles que "caractérisé en ce que" ou "caractérisé par" ne sont pas nécessaires dans une telle revendication mais sont cependant admises. Une revendication définissant d'autres aspects d'une invention peut contenir toutes les caractéristiques d'une autre revendication dépendante et devrait donc renvoyer à celle-ci. Dans certains cas également, il se peut qu'une revendication dépendante définisse une ou plusieurs caractéristiques particulières qui pourraient être incluses de manière appropriée dans plusieurs revendications antérieures (indépendantes ou dépendantes). Plusieurs possibilités s'ensuivent : une revendication dépendante peut renvoyer à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes, ou simultanément à des revendications dépendantes et indépendantes.

Il peut se présenter des cas dans lesquels une revendication indépendante fait explicitement référence à d'autres solutions possibles, lesquelles sont également revendiquées séparément dans des revendications dépendantes. Ces revendications apparemment redondantes peuvent toutefois avoir une très grande importance pour le demandeur, dans le cadre de procédures nationales, s'il désire limiter les revendications.

L'examinateur ne doit émettre d'objection à l'encontre de telles revendications que s'il est porté atteinte de ce fait à la clarté des revendications considérées dans leur ensemble. *Art. 84*

Une revendication dépendante faisant explicitement référence, à titre de variantes, à des revendications indépendantes relevant de deux catégories différentes, ne saurait appeler des objections pour cette seule raison. Par exemple, si l'invention concerne à la fois une composition et une utilisation de cette composition, il est possible de faire dépendre une revendication mentionnant d'autres caractéristiques de ladite composition à la fois de la revendication indépendante portant sur la composition, et de la revendication indépendante portant sur son utilisation.

L'examinateur formulera toutefois une objection contre ce type de hiérarchisation entre les revendications s'il en résulte un manque de clarté. *Art. 84*

3.5 Disposition des revendications

Toutes les revendications dépendantes qui renvoient à une seule revendication antérieure et celles qui renvoient à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée. Par conséquent, la disposition retenue doit permettre de déterminer aisément la relation qui unit les différentes revendications et de saisir aisément la signification de chacune au sein de cette relation. L'examinateur doit soulever des objections si la disposition des revendications est telle que la définition de l'objet pour lequel la protection est recherchée n'est pas claire. Toutefois, en règle générale, si la revendication indépendante correspondante est admissible, l'examinateur ne devrait pas se préoccuper outre mesure de l'objet des revendications dépendantes pourvu qu'il ait acquis la certitude qu'elles sont réellement dépendantes et n'étendent ainsi en aucune façon le champ de protection de l'invention définie dans la revendication indépendante correspondante (cf. également F-IV, 3.8). *Règle 43(4)*

3.6 Objet d'une revendication dépendante

Si la ou les revendications indépendantes sont présentées en deux parties, les revendications dépendantes peuvent porter sur des détails complémentaires de caractéristiques figurant non seulement dans la partie caractérisante, mais aussi dans le préambule.

3.7 Présence de variantes dans une revendication

Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut porter sur plusieurs variantes, à condition que le nombre et la présentation des variantes dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter et que la revendication réponde à l'exigence d'unité (cf. également F-V, 4 et 9). Lorsqu'une revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), à savoir ce qu'il est convenu d'appeler un "groupement de type Markush", on devrait considérer qu'il y a unité d'invention si les *Art. 84* *Art. 82*

variantes sont de nature similaire et peuvent aisément se substituer les unes aux autres (cf. F-V, 5).

3.8 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie

Une revendication peut également comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie à la règle 43(4). Il peut s'agir par exemple d'une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 ..." ou "Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1 ..."). De même, dans un cas du type de la fiche et du socle de prise de courant cité au point F-IV, 3.2i), une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle il y a coopération n'est pas une revendication dépendante (par exemple "Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ..."). Dans tous ces cas, l'examinateur doit soigneusement examiner dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère. En effet, des objections pour manque de clarté et non-indication des caractéristiques techniques (règle 43(1)) doivent être soulevées dans le cas d'une revendication libellée simplement comme suit : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1". Le demandeur devrait être invité à exposer clairement dans la revendication les caractéristiques essentielles du dispositif, car une revendication devient indépendante par le seul changement de catégorie.

L'objet d'une revendication d'une certaine catégorie peut également, dans une certaine mesure, être défini par des caractéristiques relevant d'une autre catégorie ; c'est ainsi qu'un dispositif peut être défini par les fonctions qu'il permet d'exécuter, sous réserve que la structure correspondante soit exposée de manière suffisamment claire, ou qu'un procédé peut être défini par les caractéristiques structurelles essentielles propres au dispositif de mise en œuvre du procédé ; ou qu'un élément d'un dispositif peut être défini par son mode de fabrication. Néanmoins, il convient dans le texte de ces revendications et dans l'appréciation de l'objet revendiqué, de distinguer nettement entre les revendications de produit d'une part (par ex. produit, dispositif, système) et les revendications de procédé d'autre part (par ex. procédé, activité, utilisation). Par exemple, une revendication portant sur un dispositif ne peut normalement pas être limitée seulement par le mode d'utilisation de celui-ci ; pour cette raison, une revendication simplement libellée comme suit : "Dispositif Z, utilisé pour la mise en œuvre du procédé Y" devrait aussi appeler une objection pour manque de clarté et pour absence d'exposé de caractéristiques techniques (règle 43(1)).

Dans le cas d'une revendication relative à un procédé qui donne lieu à un produit objet d'une revendication de produit, il n'est pas nécessaire,

lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication de procédé, à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. également G-VII, 13) du procédé revendiqué (cf. F-IV, 4.5 et T 169/88). Cela s'applique aussi dans le cas d'une revendication d'utilisation d'un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu'elles sont revendiquées (cf. T 642/94). Dans tous les autres cas, l'admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n'implique pas nécessairement l'admissibilité de la revendication indépendante comportant la référence. Il convient également de noter que si les revendications de procédé, de produit et/ou d'utilisation ont des dates différentes (date de dépôt ou de priorité) (cf. F-VI, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intercalaires (cf. également G-VII, 13).

4. Clarté et interprétation des revendications

4.1 Clarté

Art. 84

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être claires s'applique à chacune des revendications prises individuellement ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, apparaître clairement aux yeux de l'homme du métier et se dégager des termes mêmes de la revendication (cf. aussi F-IV, 4.2). Étant donné que l'étendue de la protection susceptible d'être conférée par une revendication peut être différente selon la catégorie dont relève cette revendication, l'examinateur devrait s'assurer que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle elle appartient.

Si les revendications sont considérées comme manquant de clarté au titre de l'article 84, il se peut qu'un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel ait été établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur sur le caractère injustifié de l'invitation au titre de la règle 63(1), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

4.2 Interprétation

Il convient de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle emploie le sens et la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée, à moins que, dans des cas particuliers, la description ne donne à ces termes un sens spécial, soit en les définissant explicitement, soit d'une autre manière. En outre, si ces termes ont un sens spécial, l'examinateur devrait, dans la mesure du possible, exiger que la rédaction de la revendication soit remaniée de façon que la

signification se dégage des termes mêmes de la revendication. Cela est important, car seules les revendications du brevet européen, et non pas la description, seront publiées dans toutes les langues officielles de l'OEB. Il convient également de lire la revendication en tentant d'en dégager la signification technique. Il est possible qu'un tel mode de lecture conduise à s'écarter du sens étroit et littéral du texte des revendications. Rien dans l'article 69 et son protocole ne permet d'exclure les éléments couverts littéralement par la teneur des revendications (cf. T 223/05).

4.3 Discordances

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'article 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'article 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes :

i) Simple discordance de termes

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, alors que les revendications ne contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description.

ii) Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 84, puisque l'article 84, première phrase en combinaison avec la règle 43(1) et (3) doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir clairement l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles (cf. T 32/82). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon

convaincante (par exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du demandeur. L'examinateur ne devrait donc pas suggérer d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

iii) Une partie de l'objet de la description et/ou des dessins n'est pas couverte par les revendications

Par exemple, les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant des dispositifs semi-conducteurs, mais l'un des modes de réalisation exposé dans la description et les dessins utilise des tubes électroniques au lieu desdits dispositifs. En pareil cas, la discordance peut normalement être supprimée, soit en élargissant les revendications (à condition que la description et les dessins dans leur ensemble étayent suffisamment un tel élargissement), soit en éliminant les éléments "en excès" de la description et des dessins. Toutefois, si des exemples non couverts par les revendications sont présentés dans la description et/ou dans les dessins non pas comme des modes de réalisation de l'invention, mais comme état de la technique ou comme exemples utiles à la compréhension de l'invention, leur maintien peut être autorisé.

Le cas de figure iii) peut se rencontrer fréquemment si les éléments exclus de la recherche figurent encore dans la description après que les revendications ont été limitées à la suite d'une invitation au titre de la règle 62bis(1) ou de la règle 63(1). Á moins que l'objection initiale ne soit pas justifiée, il convient d'élever une objection contre ces éléments en vertu de l'article 84 (discordance entre les revendications et la description).

4.4 Formulations générales, "esprit" de l'invention

Il convient de soulever des objections lorsque la description comporte des formulations générales qui visent à élargir l'étendue de la protection de façon vague et non précisément définie. En particulier, il y a lieu d'élever une objection à l'égard de toute déclaration selon laquelle l'étendue de la protection doit être élargie de manière à couvrir "l'essence" ou "l'esprit" de l'invention. De même, lorsque les revendications portent sur une combinaison de caractéristiques, une objection doit être soulevée à l'encontre de toute formulation laissant supposer que la protection est demandée non seulement pour la combinaison dans son ensemble, mais aussi pour des caractéristiques individuelles ou des sous-combinaisons de celles-ci.

4.5 Caractéristiques essentielles

4.5.1 Objections découlant de l'absence de caractérisques essentielles

Art. 84
Règle 43(1) et (3)

Les revendications, qui définissent l'objet de la protection demandée, doivent être claires, ce qui signifie non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire toutes les caractéristiques essentielles de l'invention (cf. T 32/82). De plus, l'exigence énoncée à l'article 84, selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, s'applique aux caractéristiques qui sont présentées explicitement dans la description comme étant essentielles pour la réalisation de l'invention (cf. T 1055/92). Par conséquent, l'absence de caractéristiques essentielles dans la (les) revendication(s) indépendante(s) doit être traitée sur la base des exigences en matière de clarté et de fondement.

4.5.2 Définition des caractéristiques essentielles

On entend par caractéristiques essentielles d'une revendication les caractéristiques nécessaires à l'obtention de l'effet technique qui sous-tend la solution au problème technique faisant l'objet de la demande (le problème découlant généralement de la description). La (les) revendication(s) indépendante(s) doi(ven)t par conséquent englober toutes les caractéristiques qui sont décrites explicitement dans la description comme étant nécessaires à l'exécution de l'invention. Les caractéristiques qui ne contribuent pas réellement à la résolution du problème ne sont pas essentielles même si elles sont mentionnées de manière cohérente dans l'ensemble de la demande, dans le contexte de l'invention.

En règle générale, l'effet ou le résultat technique produit par la caractéristique permettra d'établir si la caractéristique contribue ou non à la résolution du problème (cf. également G-VII, 5.2).

Si une revendication porte sur un procédé permettant d'obtenir le produit qui fait l'objet de l'invention, le procédé tel que revendiqué doit, lorsqu'il est mis en œuvre d'une façon jugée satisfaisante par un homme du métier, avoir nécessairement comme résultat final ce produit particulier ; dans le cas contraire, il y aurait contradiction interne et, par conséquent, manque de clarté de la revendication.

En particulier, lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, les revendications doivent être rédigées de façon à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour obtenir cet effet technique (cf. T 32/82).

4.5.3 Généralisation de caractéristiques essentielles

Pour déterminer le degré de spécificité requis des caractéristiques essentielles, il convient de garder en mémoire les dispositions de l'article 83. Ainsi, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention

avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention (cf. F-III, 3). Il n'est pas nécessaire d'inclure tous les détails de l'invention dans la revendication indépendante. Un certain degré de généralisation des caractéristiques revendiquées peut donc être admis si les caractéristiques généralisées revendiquées prises dans leur ensemble permettent la résolution du problème. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir de manière plus spécifique les caractéristiques. Ce principe s'applique de la même manière aux caractéristiques structurelles et fonctionnelles.

4.5.4 Caractéristiques implicites

Comme spécifié ci-dessus, une revendication indépendante doit préciser explicitement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, à moins que ces caractéristiques ne soient sous-entendues par les termes généraux utilisés. Par exemple, dans une revendication relative à une "bicyclette", il n'est pas nécessaire de mentionner la présence de roues.

Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui avoir apporté certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon. Cela vaut également pour les revendications qui portent sur un dispositif.

4.5.5 Exemples

Des exemples de caractéristiques essentielles figurent à l'annexe du chapitre F-IV.

4.6 Termes ayant un sens relatif

Il est préférable d'éviter l'utilisation, dans une revendication, de termes ayant un sens relatif tels que "fin", "large", "solide", ou de termes similaires à moins que ces termes aient un sens bien établi et reconnu dans la technique concernée, par exemple "haute fréquence" en relation avec un amplificateur, et qu'ils soient utilisés intentionnellement dans ce sens. Lorsque le terme n'a pas de sens bien établi, il devrait si possible être remplacé par des indications plus précises contenues dans l'exposé initial. Lorsqu'il n'est pas possible de dégager de l'exposé une définition claire de ce terme et que celui-ci n'a pas un caractère essentiel pour l'invention, il devrait normalement être maintenu dans la revendication, car sa suppression conduirait en général à une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 123(2). Cependant, le maintien dans une revendication d'un terme qui n'est pas clair, mais qui est essentiel pour l'invention, ne peut être autorisé. De même, un terme qui n'est pas clair ne peut être employé par le demandeur pour délimiter son invention par rapport à l'état de la technique.

4.7 Termes tels que "environ" et "approximativement"

L'emploi du mot "environ" ou de termes similaires, tels que "approximativement" ou "sensiblement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel mot peut, par exemple, être associé à une valeur particulière (par exemple "environ 200 °C") à un domaine (par exemple "environ x à environ y") ou à une unité structurelle d'un dispositif (p. ex. "une plaque de plateau à circonférence sensiblement circulaire"). Dans chaque cas, l'examinateur doit décider, en s'appuyant sur ses connaissances techniques, si la signification est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble, en tenant compte de la signification habituellement attribuée à un terme technique particulier ainsi qualifié dans le domaine en question. L'emploi de tels mots peut être acceptable s'il permet d'obtenir un effet ou un résultat avec une certaine marge de tolérance que l'homme du métier sait réaliser. En revanche, si ces mots donnent à penser que la revendication couvre des écarts qui vont au-delà de la marge de tolérance acceptée, la formulation devient vague et mal définie. En tout état de cause, un tel mot ne peut être accepté que si, malgré sa présence, il est possible de délimiter l'invention de façon non ambiguë par rapport à l'état de la technique du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive.

4.8 Marques

Les marques et expressions similaires ne devraient pas être utilisées dans les revendications, car il ne peut être garanti que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet. Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s'il est inévitable et s'il leur est reconnu de manière générale un sens précis (cf. également F-II, 4.14, en ce qui concerne la nécessité de citer des marques en tant que telles dans la description). Les conséquences qui découlent de références à des marques pour l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83) sont traitées au point F-III, 7.

4.9 Caractéristiques facultatives

Les expressions telles que "de préférence", "par exemple", "tels que" ou "en particulier" devraient être examinées soigneusement de façon à garantir qu'elles n'introduisent pas d'ambiguïté. Les expressions de cet ordre n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative.

4.10 Résultat recherché

Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Toutefois, elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut être définie qu'ainsi ou s'il n'est pas possible autrement de la définir de manière plus précise sans limiter indûment la portée des revendications, et si le résultat est tel qu'il

puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations (cf. T 68/85). Par exemple, l'invention peut porter sur un cendrier qui permet, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un mégot de cigarette qui se consume. La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d'une manière difficile à définir, alors que le résultat obtenu reste le même. Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les proportions peuvent y être définies par rapport au résultat escompté, à condition que la description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants (cf. F-III, 1 à 3).

Il convient de noter que les conditions susmentionnées dans lesquelles l'objet revendiqué peut être défini par le résultat recherché diffèrent de celles dans lesquelles il peut être défini au moyen de caractéristiques fonctionnelles (cf. F-IV, 4.22 et 6.5).

De plus, les revendications portant sur un résultat à atteindre peuvent également poser problème en ce sens que des caractéristiques essentielles font défaut (cf. F-IV, 4.5).

4.11 Paramètres

Lorsque l'invention porte sur un produit, celui-ci peut être défini dans la revendication de différentes manières, à savoir en tant que produit chimique à l'aide de sa formule chimique, en tant que produit d'un procédé (s'il n'existe pas de définition plus claire cf. également F-IV, 4.12), ou bien, exceptionnellement, à l'aide de ses paramètres.

Les paramètres sont des valeurs caractéristiques qui peuvent correspondre à des propriétés directement mesurables (par exemple, le point de fusion d'une substance, la résistance à la flexion d'un acier, la résistance d'un conducteur électrique) ou qui peuvent être définies par des combinaisons mathématiques plus ou moins complexes de plusieurs variables sous la forme de formules.

On ne devrait permettre de caractériser un produit principalement à l'aide de ses paramètres que lorsque l'invention ne peut être définie de façon adéquate d'une autre manière, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par les indications données dans la description ou par des méthodes objectives, couramment utilisées dans le domaine concerné (cf. T 94/82). Il en est de même pour une caractéristique relative à un procédé qui est définie par des paramètres. Les cas dans lesquels on emploie des paramètres inhabituels ou un appareil non accessible pour mesurer le(s) paramètre(s) appellent de prime abord des objections pour des raisons de clarté, étant donné qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la

technique. De tels cas peuvent également dissimuler une absence de nouveauté (cf. G-VI, 6).

L'utilisation de paramètres inhabituels peut cependant être admise s'il découle de manière évidente de la demande que l'homme du métier n'aurait aucun mal à réaliser les essais présentés et pourrait ce faisant établir la signification exacte du paramètre et effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique (cf. T 231/01). En outre, c'est au demandeur qu'il appartient de démontrer qu'un paramètre inhabituel constitue une véritable caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique. Le bénéfice du doute ne saurait être accordé à cet égard (cf. G-VI, 6).

La question de savoir si la méthode et les moyens employés pour mesurer les paramètres doivent également être indiqués dans la revendication est traitée au point F-IV, 4.18. Pour d'autres questions relatives à la clarté, à l'absence de fondement et à la suffisance de l'exposé dans le contexte des paramètres, cf. F-III, 11 et F-IV, 6.4.

4.12 Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles que si le produit en tant que tel satisfait aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'il est nouveau et implique une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé (cf. T 150/82). Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut par exemple avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94).

S'agissant de la nouveauté, il convient de déterminer si un produit qui est défini par son mode de préparation est identique à des produits connus. Il appartient au demandeur de démontrer qu'une caractéristique de produit caractérisé par son procédé d'obtention est bien distinctive, ainsi qu'il l'a allégué. Á cet effet, le demandeur doit apporter la preuve que la modification des paramètres du procédé conduit à un autre produit, en montrant par exemple qu'il existe de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus (cf. T 205/83). L'examinateur doit cependant fournir des arguments étayés pour prouver l'absence alléguée de nouveauté d'une revendication relative à un produit caractérisé par son procédé d'obtention, notamment si le demandeur conteste cette objection (cf. T 828/08).

Selon l'article 64(2), si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Il y a lieu de comprendre par là que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matériaux de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage). Toutefois, l'article 64(2) n'a pas d'incidence sur l'examen des revendications quant à leur brevetabilité au titre de la CBE et il ne doit pas être pris en considération par la division d'examen (cf. T 103/00). *Art. 64 (2)*

4.13 "dispositif pour ..." , "procédé pour ...", etc.

Si une revendication commence par une expression telle que "dispositif pour la mise en œuvre du procédé ...", cette expression devra être interprétée comme signifiant simplement un dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé. Un dispositif qui possède par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais qui ne conviendrait pas au but recherché, ou qui exigerait d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé, ne devrait normalement pas être considéré comme antériorisant l'objet de la revendication.

Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui conviendrait mal à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Toutefois, si le produit connu se trouve sous une forme qui convient effectivement à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description, il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdra son caractère de nouveauté. Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée à la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic (cf. G-II, 4.2). De même, dans le domaine du traitement des données/des programmes d'ordinateur, les caractéristiques de dispositifs du type "moyen plus fonction" ("moyens de …") sont interprétées comme des moyens conçus pour mettre en œuvre les étapes/fonctions pertinentes, et non pas simplement comme convenant à leur mise en oeuvre. La nouveauté est donc conférée par rapport à un dispositif de traitement de données non programmé ou programmé différemment.

Contrairement aux revendications de dispositif ou de produit, lorsqu'une revendication de procédé commence comme suit : "procédé pour refondre des couches galvaniques", les termes "pour refondre ..." ne devraient pas être compris comme signifiant que le procédé convient simplement à la refonte des couches galvaniques, mais comme une caractéristique fonctionnelle qui concerne la refonte des couches galvaniques et qui définit par conséquent l'une des étapes du procédé revendiqué (cf. T 848/93).

Il convient cependant d'établir une distinction avec le cas où une revendication relative à un procédé ayant un but spécifique comprend des étapes physiques qui conduisent à l'obtention d'un produit (la revendication portant donc en réalité sur l'obtention d'un produit). Dans ce cas, l'indication du but du procédé (obtention d'un produit) doit être interprété en ce sens que le procédé doit simplement convenir à cette utilisation, plutôt que d'inclure l'utilisation en tant qu'étape faisant partie du procédé. Par conséquent, la divulgation antérieure du même procédé pour lequel le but particulier (l'obtention d'un produit), n'est pas indiqué bien que le procédé convienne néanmoins à ce but, antérioriserait une revendication relative au procédé ayant ce but particulier (cf. T 304/08).

4.14 Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet

Lorsque, dans une revendication portant sur un objet (produit, dispositif), le demandeur a tenté de définir l'invention par des caractéristiques concernant l'utilisation de cet objet, la revendication peut manquer de clarté. C'est notamment le cas lorsqu'une revendication définit non seulement l'objet proprement dit, mais également sa relation avec un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué (par exemple culasse pour un moteur, définie par des caractéristiques ayant trait à sa disposition dans le moteur). Avant d'envisager une limitation à la combinaison des deux objets, il faut toujours avoir présent à l'esprit que le demandeur, même s'il a dans un premier temps défini le premier objet par sa relation avec le deuxième, a normalement le droit d'obtenir une protection spécifique pour le premier objet en tant que tel. Le premier objet pouvant souvent être fabriqué et vendu indépendamment du deuxième, il devrait dans la plupart des cas être possible d'obtenir une protection spécifique pour cet objet en particulier, en reformulant la revendication en conséquence (par exemple en remplaçant "relié à" par "pouvant être relié à"). S'il s'avère impossible de définir clairement le premier objet en tant que tel, la revendication devrait porter sur la combinaison du premier et du deuxième objets, par exemple "Moteur avec une culasse" ou "Moteur comprenant une culasse").

Il peut également être admis, dans une revendication indépendante, de définir les dimensions et/ou la forme d'un premier objet par des références générales aux dimensions et/ou à la forme correspondante d'un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier mais est appelé à être utilisé en association avec lui. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet a une taille standard (par exemple support pour la

plaque d'immatriculation d'un véhicule, dont le cadre et les éléments de fixation sont définis par rapport aux contours de la plaque). Mais on peut également considérer que des références à un deuxième objet pour lequel il n'existe pas la moindre norme peuvent être suffisamment claires dès lors que l'homme du métier peut sans trop de difficultés en déduire les limitations à apporter à la protection demandée pour le premier objet (par exemple feuille destinée à recouvrir des balles agricoles cylindriques, dont la longueur, la largeur et le mode de pliage sont définis par référence à la circonférence, à la largeur et au diamètre de la balle cylindrique (cf. T 455/92). Il n'est pas nécessaire que les dimensions exactes du deuxième objet soient indiquées dans les revendications, ni que ces revendications portent sur une combinaison du premier et du deuxième objet. Toute indication dans la revendication de valeurs particulières pour les dimensions du premier objet (largeur, longueur et/ou hauteur), sans faire référence aux dimensions du deuxième objet, conduirait à limiter de manière injustifiée l'étendue de la protection.

4.15 Le terme "dans"

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'il s'agit d'apprécier des revendications qui utilisent le terme "dans" pour définir une relation existant entre différents objets (produits, dispositifs), entre des objets et des activités (procédé, utilisation), ou entre différentes activités. Il peut s'agir par exemple de formulations telles que :

i) Culasse dans un moteur à quatre temps .... ;

ii) Dans un appareil téléphonique avec sélecteur automatique, détecteur de signal et régulateur, le détecteur de signal contient .... ;

iii) Dans un procédé utilisant l'alimentation par électrode d'une machine de soudage à arc, la méthode mise en œuvre pour régler le courant et la tension de l'arc comporte les étapes suivantes : ..... ; et

iv) Dans un procédé/système/appareil/dispositif etc. ..., l'amélioration consiste ...

Dans les exemples i) à iii), l'accent étant mis sur les sous-unités susceptibles de fonctionnement autonome (culasse, détecteur de signal, méthode pour régler le courant et la tension) par rapport à l'ensemble dans lequel elles s'insèrent (moteur à quatre temps, appareil téléphonique, procédé), il n'apparaît pas toujours clairement s'il est demandé une protection uniquement pour la sous-unité en tant que telle ou pour tout l'ensemble. Pour être claires, les revendications de ce type devraient être reformulées de façon à porter sur "un ensemble avec (contenant) une sous-unité " (par exemple moteur à quatre temps avec une culasse), ou, si le demandeur le souhaite expressément et dans la mesure où un tel changement peut se justifier

sur la base des pièces de la demande initiale, eu égard à l'article 123(2), sur la "sous-unité" en tant que telle, en précisant à quoi elle sert (par exemple culasse pour moteur à quatre temps).

Dans les revendications suivant l'exemple iv), le terme "dans" ne permet pas toujours de savoir clairement si la protection doit être limitée à cette amélioration ou si elle doit porter sur l'ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication. Là encore, il convient d'exiger une formulation claire de la revendication.

En revanche, des revendications libellées ainsi : "utilisation d'une substance ... comme élément anti-corrosion dans une composition pour peinture ou pour laque ..." sont admissibles, par analogie avec la deuxième utilisation non thérapeutique (cf. G-VI, 7.2, deuxième paragraphe).

4.16 Revendications d'utilisation

Aux fins de l'examen, une revendication d'"utilisation" rédigée sous la forme suivante "utilisation d'une substance X comme insecticide" devrait être considérée comme équivalant à une revendication de "procédé" rédigée sous la forme "procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X". Une revendication ayant cette forme ne devrait donc pas être interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut reconnaître (par exemple au moyen de nouveaux additifs) qu'elle est destinée à être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaudrait à une revendication relative à un procédé d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme une revendication portant sur un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé", ni comme une méthode d'utilisation du transistor en vue de réaliser un tel circuit. Une revendication ayant pour objet l'utilisation d'un procédé à une fin particulière équivaut toutefois à une revendication portant sur un procédé rigoureusement identique (cf. T 684/02).

Il faut être vigilant lorsqu'une revendication porte sur un procédé comprenant deux étapes, à savoir une étape liée à une utilisation et une étape relative à l'obtention d'un produit. Cela peut être le cas par exemple lorsqu'un polypeptide et son utilisation dans une méthode de criblage ont été définis comme constituant l'unique contribution à l'état de la technique. Une telle revendication pourrait ainsi être formulée de la façon suivante :

"Méthode comprenant les étapes suivantes :

(a) mettre le polypeptide X en contact avec un composé à cribler et

(b) déterminer si le composé influe sur l'activité dudit polypeptide

puis inclure tout composé actif dans la formulation d'une composition."

De nombreuses variantes sont possibles, mais elles associent fondamentalement (a) une étape relative au criblage (utilisant un matériau d'essai spécifié afin de sélectionner un composé ayant une propriété donnée), et (b) d'autres étapes portant sur l'obtention d'un produit (consistant à poursuivre la transformation du composé sélectionné de manière, par exemple, à obtenir la composition souhaitée).

Ce type de revendication vise à obtenir une protection pour la composition en vertu de l'article 64(2). D'après la décision G 2/88, il existe deux types de revendications de procédé : (i) l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet technique et (ii) un procédé pour obtenir un produit. Il ressort clairement de cette décision que l'article 64(2) ne s'applique qu'aux procédés de type (ii). La revendication ci-dessus et ses analogues représentent donc une combinaison de deux types de revendications de procédé différents et irréconciliables. L'étape (a) de la revendication porte sur un procédé de type (i), l'étape (b) sur un procédé de type (ii). L'étape (b) repose sur "l'effet" obtenu au moyen de l'étape (a), laquelle ne fournit pas à l'étape (b) un matériau de départ spécifique qui donnera un produit spécifique. Il en résulte une revendication qui manque de clarté au sens de l'article 84.

4.17 Références à la description ou aux dessins

Règle 43(6)

Pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins, "sauf en cas d'absolue nécessité". En particulier, elles ne doivent pas normalement se fonder sur des références telles que : "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme l'illustre la figure 2 des dessins". Il convient de noter le ton catégorique de l'exception. Il incombe au demandeur de démontrer qu'il lui est "absolument nécessaire", dans certains cas, de se fonder sur des références à la description ou aux dessins (cf. T 150/82). Par exemple, une exception serait admissible si l'invention comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu'il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes.

4.18 Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications

Il en va de même lorsque l'invention est caractérisée par des paramètres. Si les conditions permettant de définir ainsi l'invention sont réunies (cf. F-IV, 4.11), la définition de l'invention doit figurer intégralement dans la revendication elle-même, chaque fois que cela est possible et raisonnable. En principe, il faut préciser la méthode de mesure pour que la définition du paramètre soit claire. Il n'est toutefois pas nécessaire que les revendications contiennent une description de

la méthode et des moyens de mesure des valeurs des paramètres dans les cas suivants :

i) la description de la méthode est tellement longue que cela rendrait la revendication obscure par manque de concision ou difficile à comprendre ; la revendication devrait alors contenir une référence à la description, conformément à la règle 43(6) ;

ii) l'homme du métier saurait quelle méthode employer, par exemple parce qu'il n'existe qu'une méthode ou parce que l'on utilise habituellement une méthode déterminée ;

iii) toutes les méthodes connues permettent d'obtenir le même résultat (dans les limites de précision des mesures).

Toutefois, dans tous les autres cas, les revendications devraient contenir une description de la méthode et des moyens de mesure, étant donné que les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée (art. 84).

4.19 Signes de référence

Règle 43(7)

Lorsque la demande comporte des dessins et que la compréhension des revendications serait facilitée en établissant un lien entre les caractéristiques mentionnées dans ces revendications et les signes de référence correspondants des dessins, des signes de référence appropriés devraient être placés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, seuls les signes de référence des modes de réalisation les plus importants doivent être inclus dans les revendications indépendantes. Les signes de référence doivent être insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais également dans le préambule des revendications lorsque celles-ci sont présentées en deux parties conformément à la règle 43(1). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant l'étendue de la protection demandée, leur seul but étant de faciliter la compréhension de l'objet de la revendication. Une remarque en ce sens dans la description est admissible (cf. T 237/84).

L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une absence de clarté (art. 84). Des expressions telles que "moyens de fixation (vis 13, clou 14)" ou "ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)" ne constituent pas des signes de référence au sens de la règle 43(7), mais des caractéristiques spéciales auxquelles la dernière phrase de la règle 43(7) n'est pas applicable. Par conséquent, l'on ne sait pas exactement si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par exemple "(13 - Figure 3 ; 14 - Figure 4)".

L'absence de clarté peut également résulter d'expressions entre parenthèses ne comprenant pas de signes de référence, par exemple "brique moulée (béton)". Par contre, les expressions entre parenthèses qui ont une signification généralement acceptée sont autorisées, par exemple "(méth)acrylate", qui est une abréviation connue pour "acrylate et méthacrylate". L'utilisation de parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques n'appelle pas non plus d'objection.

4.20 Limitations négatives (par exemple des disclaimers)

En règle générale, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives indiquant que certains éléments techniques sont présents. Cet objet peut toutefois être restreint à titre exceptionnel au moyen d'une limitation négative indiquant expressément que des caractéristiques particulières sont absentes. Une telle restriction peut par exemple être apportée si l'absence d'une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée (cf. T 278/88).

Les limitations négatives, telles que les disclaimers, ne sont autorisées que si l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé (cf. G 1/03 et T 4/80) ou limiterait indûment la portée de la revendication (cf. T 1050/93). L'objet exclu au moyen du disclaimer doit ressortir clairement (cf. T 286/06). Une revendication qui contient un ou plusieurs disclaimers doit également satisfaire entièrement aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 (cf. G 1/03, point 3 de l'exposé des motifs). De plus, dans l'intérêt de la transparence, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b), et la relation entre l'état de la technique et le disclaimer doit être mentionnée.

En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers excluant des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale comme faisant partie de l'invention, cf. H-V, 4.2. En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée, cf. H-V, 4.1.

4.21 Sens des termes "comprendre" et "consister en"

Dans la langue courante, le terme "comprendre" peut signifier tout aussi bien "inclure", "contenir" ou "englober" d'une part que "constituer de" ou "consister en" d'autre part. Toutefois, dans la rédaction des revendications, il convient d'interpréter ce terme comme signifiant "inclure", "contenir" ou "englober", ceci afin de garantir la sécurité juridique. Par contre, si une revendication portant sur un composé chimique le caractérise comme "constitué des composants A, B et C" par l'indication des pourcentages respectifs de ces composants, la présence de tout composant supplémentaire est exclue, et la somme des pourcentages doit donc être de 100 % (cf. T 759/91 et T 711/90).

4.22 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels

Si une revendication porte sur une autre application thérapeutique d'un médicament et que la pathologie à traiter est définie en termes fonctionnels, par exemple "en tant que pathologie qui peut être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective d'un récepteur particulier", cette revendication ne peut être jugée suffisamment claire que si l'homme du métier est en mesure de déterminer les pathologies qui sont couvertes par la définition fonctionnelle et sont donc comprises dans le champ de la revendication, grâce aux indications sous forme de tests expérimentaux ou de critères pouvant être testés qu'il peut trouver dans des documents de brevets ou en faisant appel à ses connaissances générales (cf. T 241/95 ; cf. également G-II, 4.2).

4.23 Revendications de large portée

La Convention ne traite pas explicitement des revendications de portée excessive. Elles peuvent cependant donner lieu à des objections pour différents motifs.

En cas de divergence entre les revendications et la description, les revendications ne se fondent pas suffisamment sur la description (art. 84), et très souvent aussi l'exposé de l'invention est insuffisant (art. 83 ; cf. T 409/91 et F-IV, 6.1).

Art. 54 et 56

Une objection pour absence de nouveauté est parfois élevée, par exemple lorsque la revendication est rédigée en des termes tellement larges qu'elle couvre des objets connus appartenant à d'autres domaines techniques. Les revendications de large portée peuvent également englober des modes de réalisation pour lesquels l'effet prétendu n'est pas obtenu. En ce qui concerne la formulation d'une objection pour absence d'activité inventive dans de tels cas, cf. G-VII, 5.2.

Les points D-V, 4 et 5 traitent des revendications de large portée dans le cadre de la procédure d'opposition.

4.24 Ordre des revendications

D'un point de vue juridique, il n'est pas exigé que la première revendication soit celle qui a la plus large portée. Toutefois, conformément à l'article 84, les revendications doivent être claires non seulement prises individuellement, mais aussi dans leur ensemble. Par conséquent, lorsque les revendications sont nombreuses, celle ayant la plus large portée doit figurer en premier. Si, en cas de nombre important de revendications, celle ayant la plus large portée figure parmi les dernières, et risque de ce fait d'échapper à l'attention du lecteur, le demandeur doit être invité à rendre plus logique l'ordre adopté pour les revendications ou à signaler dans la partie introductive ou dans le résumé de la description quelle est la revendication ayant la plus large portée.

De plus, si la revendication ayant la plus large portée ne figure pas en premier, la revendication ultérieure de plus large portée doit également

être une revendication indépendante. Par conséquent, si ces revendications indépendantes appartiennent à la même catégorie, une objection peut également être élevée au titre de la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2 et 3.3).

5. Concision et nombre des revendications

Art. 84
Règle 43(5)

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises vaut tant pour l'ensemble des revendications que pour chacune d'entre elles. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée. Il convient d'éviter toute répétition abusive, par exemple dans deux revendications, en recourant à une revendication dépendante. En ce qui concerne les revendications indépendantes de la même catégorie, cf. F-IV, 3.2 et 3.3. S'agissant des revendications dépendantes, s'il n'y a aucune objection à ce qu'un nombre raisonnable d'entre elles porte sur des caractéristiques particulières préférées de l'invention, l'examinateur devrait s'opposer à la présence d'un trop grand nombre de revendications dépourvues d'intérêt. La question de savoir si le nombre de revendications est raisonnable ou non est fonction des faits et circonstances de chaque espèce (cf. par exemple T 596/97, point 8 des motifs). Il convient également de tenir compte des intérêts du public. Les revendications ne doivent pas être présentées de telle façon qu'il s'avère excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (cf. T 79/91 et T 246/91). Un grand nombre de variantes à l'intérieur d'une même revendication peut également appeler des objections, dès lors qu'il devient extrêmement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée.

Si les revendications sont considérées comme manquant de concision au titre de l'article 84, un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel peut éventuellement être établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur sur le caractère injustifié de l'invitation au titre de la règle 63(1), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

6. La description, fondement de la revendication

6.1 Généralités

Art. 84

Les revendications doivent se fonder sur la description, c'est-à-dire que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la description et des dessins, ainsi que par son apport technique (cf. T 409/91). S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. F-IV, 6.6.

6.2 Niveau de généralisation

La plupart des revendications sont des généralisations d'un ou de plusieurs exemples particuliers. Le niveau de généralisation admissible est une question que l'examinateur doit apprécier dans

chaque cas particulier à la lumière de l'état de la technique pertinent dans le domaine concerné. Ainsi, lorsqu'une invention ouvre un domaine tout à fait nouveau, les revendications peuvent être rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue. Une revendication devrait être rédigée de telle façon qu'elle ne soit ni trop large, au point d'aller au-delà de l'invention elle-même, ni trop étroite, au point de priver le demandeur d'une juste contrepartie en échange de la divulgation de son invention. Le demandeur devrait être autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit. En particulier, s'il est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations qu'il leur attribue dans la description, le demandeur devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence. Après la date de dépôt toutefois, il ne devrait être autorisé à le faire que si cela ne contrevient pas à l'article 123(2).

6.3 Objection d'absence de fondement

D'une manière générale, une revendication doit être considérée comme fondée sur la description à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que l'homme du métier serait incapable, à partir des informations figurant dans la demande telle que déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description à l'ensemble du domaine revendiqué, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Ce fondement de la revendication doit cependant avoir un caractère technique ; des déclarations ou des affirmations vagues n'ayant aucun contenu technique ne constituent en aucune manière un fondement.

L'examinateur ne devrait soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux. Une fois que l'examinateur a établi, motifs à l'appui, que par exemple une vaste revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description, il appartient au demandeur de démontrer que la revendication est entièrement fondée sur la description (cf. F-IV, 4). Si une objection est soulevée, les motifs devraient si possible s'appuyer précisément sur un document publié.

Une revendication générique, à savoir qui porte sur toute une classe, par exemple de matériaux ou de machines, peut être admissible, même si elle est de vaste portée, dès lors qu'elle se fonde de manière appropriée sur la description et qu'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne peut pas être mise en œuvre dans l'ensemble du domaine revendiqué. Lorsque les informations données semblent insuffisantes pour permettre à un homme du métier ayant recours aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles d'étendre l'enseignement de la description à certaines parties du domaine revendiqué qui ne sont pas explicitement décrites, l'examinateur doit soulever une objection motivée et inviter le demandeur à établir, par une réponse appropriée, que l'invention peut en fait être aisément

exécutée, sur la base des informations fournies, dans l'ensemble du domaine revendiqué, ou sinon à restreindre la revendication en conséquence.

Le problème du fondement est illustré par les exemples suivants :

i) une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de "plants" consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Or, les plantes ayant des propriétés très différentes les unes des autres, comme cela est bien connu, il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les "plants". Á moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les "plants" est insuffisante.

ii) Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. Á moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

iii) Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description et appelle donc des objections.

Si les revendications sont considérées comme n'étant pas suffisamment fondées sur la description conformément à l'article 84, un rapport partiel de recherche européenne ou un rapport complémentaire de recherche européenne partiel peut éventuellement être établi au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 et 3.2). Dans ce cas, en l'absence de modification adéquate et/ou d'argument convaincant de la part du demandeur dans sa réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2) ou à l'avis au stade de la recherche au titre de la règle 70bis (cf. B-XI, 8), une objection sera soulevée au titre de la règle 63(3) (cf. H-II, 5).

6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant

Art. 83
Art. 84

Il convient de noter que, bien qu'une objection d'absence de fondement soit une objection formulée au titre de l'article 84, elle peut souvent, comme dans les exemples précédents, être également considérée comme une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'article 83 (cf. F-III, 1 à 3), l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser "l'invention" dans toute l'étendue du vaste domaine revendiqué (bien qu'il soit suffisant pour une "invention" portant sur un domaine plus étroit). Ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiés par la contribution technique de l'invention. Par conséquent, la mesure dans laquelle une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète est également très importante au regard de la question du fondement. Les raisons pour lesquelles il n'est pas satisfait à la condition posée à l'article 83 peuvent, en fait, être les mêmes que celles pour lesquelles les dispositions de l'article 84 ne sont pas respectées, à savoir que l'invention recouvre, dans tout le domaine revendiqué, un objet technique qui n'a pas été rendu accessible à l'homme du métier par la demande telle que déposée (cf. T 409/91, points 2 et 3.3 à 3.5 des motifs).

Par exemple, pour satisfaire à l'article 84, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également être indiquée dans la ou les revendications indépendantes définissant l'invention (cf. F-IV, 4.5.1). De même, si la caractéristique technique (essentielle) en question ne figure pas dans les revendications et qu'il n'est pas précisé comment l'invention revendiquée peut être mise en œuvre sans l'utilisation de cette caractéristique, l'invention définie dans la ou les revendications n'est pas exposée dans la description de la manière prescrite par l'article 83.

Il peut également être justifié d'élever une objection à la fois au titre de l'article 84 et de l'article 83. Cela serait par exemple le cas d'une revendication portant sur une classe connue de composés chimiques définis par des paramètres mesurables, si la description n'exposait pas d'enseignement technique permettant à l'homme du métier de fabriquer des composés conformes à la définition fondée sur des paramètres, et dans la mesure où cela n'est pas non plus possible en utilisant les connaissances générales de l'homme du métier ou en réalisant des essais de routine. Une telle revendication serait à la fois dénuée de fondement technique et insuffisamment exposée, que la définition en fonction de paramètres satisfasse ou non à l'exigence de clarté visée à l'article 84.

Le fait que l'objection soulevée porte sur l'absence de fondement ou sur l'insuffisance de l'exposé est sans importance dans la procédure d'examen, mais devient important dans la procédure d'opposition, car seul ce deuxième motif peut être soulevé dans ce cas (cf. D-III, 5).

6.5 Définition en termes fonctionnels

Une revendication peut définir de façon générale une caractéristique de l'invention en indiquant sa fonction, à savoir en tant que caractéristique fonctionnelle, même lorsque la description ne donne qu'un seul exemple de l'application de cette caractéristique, si un homme du métier est à même de se rendre compte que d'autres moyens peuvent être utilisés pour la même fonction (cf. également F-IV, 2.1 et 4.10). Par exemple, une revendication définissant un "moyen de détection de fin de course" pourrait se fonder sur un exemple faisant intervenir un interrupteur de fin de course, car il est évident, pour un homme du métier, qu'on peut utiliser à la place une cellule photo-électrique, par exemple, ou une jauge de contrainte. De manière générale, cependant, si le contenu intégral de la demande donne l'impression qu'une fonction doit être exécutée d'une façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et si la revendication est formulée de telle façon qu'elle englobe d'autres moyens ou tous les moyens de réaliser cette fonction, il convient d'élever une objection. Par ailleurs, il peut s'avérer insuffisant que la description signale simplement en termes vagues la possibilité de recourir à d'autres moyens, s'il n'en ressort pas assez clairement en quoi ils peuvent consister ou comment ils peuvent être utilisés.

6.6 Fondement des revendications dépendantes

Lorsqu'un objet est exposé clairement dans une revendication de la demande telle que déposée, mais n'est pas mentionné dans la description, il est permis de modifier celle-ci pour y inclure l'objet en question. S'il s'agit d'une revendication dépendante, il suffit dans certains cas de mentionner dans la description qu'un mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication (cf. F-II, 4.5).

Annexe
Exemples de caractéristiques essentielles

Exemple 1

La revendication 1 porte sur un procédé pour le stockage de semences revêtues de gel, présentant un revêtement de gel comprenant un gel aqueux ayant été rendu insoluble dans l'eau par un ion métallique. Ce procédé est caractérisé en ce que les semences revêtues de gel sont stockées dans une solution aqueuse contenant ledit ion métallique. Selon la description, l'objet de l'invention consiste à fournir un procédé pour stocker facilement des semences revêtues de gel sans affecter les propriétés de rendement et de manutention. Il est précisé dans la description que la concentration de l'ion métallique doit être confinée à une plage spécifique afin que l'objectif de l'invention soit atteint. Une concentration de l'ion métallique située en dehors de la plage spécifique est présentée comme un facteur influençant négativement les propriétés de rendement et de manutention. L'objet de la revendication 1, qui ne mentionne pas la plage spécifique, ne résoud donc pas le problème formulé dans la description.

Exemple 2

L'invention a trait à un dispositif pour le formage concave de bandes métalliques. Dans l'état de la technique le plus proche, la bande métallique est passée transversalement par rapport à sa longueur au travers d'un jeu de cylindres de formage, dans lequel la forme concave est appliqué à la bande. Selon la description, le problème tient au fait que les cylindres ne peuvent soumettre les extrémités latérales de la bande à une force d'incurvation, et que ces extrémités sont généralement planes à la fin. Conformément à la caractéristique distinctive de la revendication indépendante, une courroie ou élément en forme de toile flexible est prévue afin de soutenir la bande pendant son passage au travers du jeu de cyclindres de formage. Cette caractéristique suffit pour résoudre le problème. D'autres caractéristiques, par exemple les détails du mécanisme destiné à faire avancer la bande dans le jeu de cyclindres de formage, ou la présence d'au moins trois cylindres, ne sont pas nécessaires à la résolution du problème. Ces caractéristiques supplémentaires limiteraient indûment la revendication (cf. T 1069/01).

Exemple 3

La revendication 1 porte sur un dispositif de fermeture destiné à empêcher la propagation du feu dans les conduits dans les systèmes de ventilation. Conformément à la description, le problème à résoudre consiste à fournir un dispositif de fermeture de conduits qui, lorsqu'il n'est pas activé, offre la plus faible résistance possible aux écoulements dans les conduits. La description expose de manière cohérente que ce problème est résolu en disposant des plaques qui

ont une extension dans le sens d'écoulement et sont recouvertes d'une peinture particulière de protection contre le feu, qui se dilate beaucoup plus que le matériau normalement utilisé dans l'état de la technique. L'espace entre les plaques peut donc être augmenté, ce qui conduit à une baisse de la résistance aux écoulements. Cependant, compte tenu des propriétés d'adhésion de la peinture, les plaques doivent avoir une certaine longeur. Étant donné que la description expose de manière cohérente que la solution au problème réside non seulement dans la longueur des plaques, mais aussi dans la présence d'une peinture ayant une forte capacité de dilatation, la revendication indépendante doit inclure cette dernière caractéristique. La définition des seules dimensions des plaques ne suffit pas, puisqu'elle n'implique ni l'utilisation d'un matériau spécifique de protection contre le feu, ni l'augmentation de l'espace entre les plaques (cf. T 575/02).

Exemple 4

La revendication 1 porte sur un appareil pour le codage de signaux de télévision comprenant, entre autres caractéristiques, un moyen de génération de paramètres permettant de minimiser l'erreur entre les données de pixel de la trame courante prédite et les données de pixel de la trame courante réelle. La description ne fournit qu'un exemple de minimisation d'erreur, à savoir une méthode des moindres carrés. Il est important que l'homme du métier puisse comprendre comment il est possible d'exécuter la fonction de minimisation des erreurs. Il est indifférent dans ce contexte de savoir si la méthode des moindres carrés est l'unique méthode applicable. Il n'est donc pas nécessaire de limiter davantage le moyen de génération de paramètres revendiqué en ce sens qu'il utilise une méthode des moindres carrés (cf. T 41/91).

Exemple 5

Conformément à la description, l'invention a pour but de fournir un moniteur permettant d'obtenir et de traiter des données EEG, qui offre des signaux de meilleure qualité et est insensible aux parasites. Selon la description, on atteint ce but en installant des modules distincts d'obtention et de traitement des données et en utilisant dans ces modules des éléments spécifiques, notamment un modulateur sigma-delta et un filtre décimateur. Étant donné que le modulateur et le décimateur sont tous deux importants pour améliorer le taux de bruit, ils doivent être définis dans la revendication indépendante. De plus, comme la fourniture de modules distincts et amovibles revêt, selon l'exposé, une importance secondaire pour la réduction du bruit, elle ne peut figurer seule dans la revendication indépendante (cf. T 1126/01).

Exemple 6

Selon la decription, un composé C est obtenu en faisant réagir Á avec B pendant au moins 10 minutes à 100 °C. Il est souligné que la réaction doit durer pendant au minimum ce laps de temps. Dans le cas contraire, elle serait inachevée et on ne pourrait obtenir C. La

revendication 1 porte sur un procédé d'obtention du composé C, caractérisé en ce que A réagit avec B pendant 5 à 15 minutes à 100 °C. Cette revendication ne contient pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention, puisque la description indique clairement que la réaction de A avec B doit durer 10 minutes au minimum.

Exemple 7

Il est indiqué dans la description que le problème à résoudre consiste à fournir des compositions pour aérosols dans lesquelles le pourcentage de VOC indésirables (VOC ou composés organiques volatils) nécessaire pour la pulvérisation est considérablement réduit, ce qui permet de diminuer les émissions de VOC dans l'atmosphère. La revendication 1 précise la quantité minimum d'agent de pulvérisation (un VOC) dans l'aérosol, à savoir au moins 15 % du poids, mais ne donne aucune indication sur la quantité maximum. Le problème sous-jacent à la demande, à savoir la réduction des émissions de VOC dans l'environnement, est résolu uniquement si l'agent de pulvérisation ne dépasse pas une quantité maximum particulière dans la composition pour aérosol. Ce plafond est donc une caractéristique essentielle de l'invention. La revendication 1 couvre les aérosols comprenant toute quantité d'agents de pulvérisation supérieure ou égale à 15 % du poids et, partant, le pourcentage élevé et néfaste de pulvérisateur présent dans les aérosols classiques. Le pourcentage de VOC indésirables dans les compositions pour aérosols revendiquées n'est donc pas "considérablement réduit", et l'objectif mentionné de la présente invention n'est pas atteint (cf. T 586/97).

Exemple 8

Conformément à la demande, le problème à résoudre consiste à améliorer le rendement et la pureté des chlorures d'acide 2-alkylthiazole-5-carboxylique obtenus par le procédé de préparation selon l'invention. Des exemples comparatifs montrent que si la température de réaction n'est pas comprise dans la plage allant de 20° C au reflux, on n'obtient pas de chlorures d'acide 2-alkylthiazole-5-carboxylique dont le rendement et la pureté sont améliorés ; par conséquent, l'effet technique souhaité n'est pas atteint et le problème à la base de la demande n'est pas résolu. Le problème sous-jacent à la demande n'est résolu que si la témpérature de réaction est comprise entre 20° C et le reflux, si bien que cette caractéristique est essentielle à la réalisation de l'invention et doit être incluse dans la revendication indépendante (cf. T 488/96).

Exemple 9

En ce qui concerne les méthodes de diagnostic, la Grande Chambre de recours a indiqué (cf. G 1/04) que si la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire peut être déduite sans ambiguïté de la demande ou du brevet dans son ensemble, elle doit être incluse, en tant que caractéristique essentielle, dans la revendication

indépendante. En d'autres termes, si l'issue inévitable des trois premières phases d'une telle méthode (cf. G-II, 4.2.1.3) est un diagnostic spécifique à finalité curative, permettant l'attribution de l'écart à un tableau clinique donné, la phase de décision doit être incluse dans la revendication indépendante afin de satisfaire aux exigences de l'article 84. Cependant, cela peut conduire à l'exclusion de la brevetabilité d'une revendication au titre de l'article 53 c) (cf. également G-II, 4.2.1.3). La phase de décision finale ne doit être incluse, en tant que caractéristique essentielle, dans la revendication indépendante que si la demande ou le brevet dans son ensemble fait apparaître clairement que les résultats des observations mènent inévitablement et sans équivoque à un diagnostic particulier, ce que l'examinateur devra déterminer au cas par cas.

Chapitre V – Unité d'invention

1. Généralités

La demande de brevet européen "ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général" (cf. également B-VII, 1). Dans le second cas, c'est-à-dire celui de la pluralité d'inventions liées par un concept unique, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie, à condition que ces revendications satisfassent aux dispositions de la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2 et 3.3), mais le cas le plus fréquent reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

Art. 82
Règle 43(2)

Lorsque l'on détermine si l'invention satisfait à l'exigence d'unité, le manque de clarté des revendications n'est pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité.

Art. 84

De même, l'enchaînement des revendications ne devrait normalement pas influer sur la détermination de l'unité d'invention, mais il aura une incidence sur la question de savoir quelle invention doit être considérée comme l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. F-V, 8.2).

De plus, le fait que des inventions revendiquées séparément appartiennent à des groupes différents de la classification ne constitue pas en soi un motif pour conclure à l'absence d'unité.

Une demande peut contenir des revendications de différentes catégories ou plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. Cela ne justifie pas en soi une objection pour absence d'unité d'invention s'il est satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 82 et de la règle 44 (le point F-V, 14 traite plus en détails des liens entre la règle 43(2) et l'article 82).

Règle 43(2)

Pour ce qui est des critères quant au fond, l'appréciation de l'unité d'invention lors de la recherche et de l'examen quant au fond est effectuée selon les mêmes principes, tant dans la procédure européenne que dans la procédure du PCT. Cela ne concerne pas les procédures respectives proprement dites, entre lesquelles il existe des différences notables.

Art. 150(2)

2. Éléments techniques particuliers

La règle 44(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'article 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'article 82 doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution

Règle 44(1)

apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 44(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est un bloc de caoutchouc.

Une pluralité de revendications indépendantes de catégories différentes peut constituer un groupe d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général. En particulier, la règle 44(1) doit être interprétée comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit, et une revendication indépendante pour l'utilisation de ce produit ; ou

ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ; ou

iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

Toutefois, si un seul jeu de revendications indépendantes selon l'une des combinaisons i), ii) ou iii) mentionnées ci-dessus est toujours admissible, la présence dans une même demande de brevet européen de plusieurs jeux de revendications indépendantes ne peut être admise que dans les circonstances particulières définies à la règle 43(2)a) à c) et si les exigences de l'article 82 et et de l'article 84 sont remplies. La prolifération de revendications indépendantes résultant d'un effet combiné de ce type ne peut par conséquent être autorisée qu'à titre exceptionnel.

Il est en outre essentiel qu'un seul concept inventif général relie entre elles les revendications des différentes catégories. La présence dans chaque revendication d'expressions telles que "spécialement adapté" ou "spécialement conçu" n'implique pas nécessairement l'existence d'un seul concept inventif général.

Dans la combinaison i) ci-dessus, le procédé revendiqué est spécialement adapté à la fabrication du produit dès lors qu'il conduit au produit revendiqué, c'est-à-dire si le procédé est effectivement conçu pour rendre accessible le produit revendiqué et s'il existe ainsi une relation technique, telle que définie à la règle 44(1), entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué (cf. W 11/99). On ne saurait considérer qu'un procédé de fabrication et son produit ne satisfont pas à l'exigence d'unité du simple fait que le procédé de fabrication n'est pas limité à la fabrication du produit revendiqué.

Dans la combinaison ii) ci-dessus, le dispositif ou le moyen est conçu spécialement pour la mise en œuvre du procédé s'il se prête à la mise en œuvre du procédé et s'il existe ainsi une relation technique telle que définie à la règle 44(1) entre le dispositif ou le moyen et le procédé revendiqués. En matière d'unité d'invention, il n'est pas suffisant que le dispositif ou le moyen soit simplement susceptible d'être utilisé pour la mise en œuvre du procédé. Peu importe en revanche que le dispositif ou le moyen puisse être également utilisé pour la mise en œuvre d'un autre procédé, ou que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un dispositif ou d'un moyen différent.

3. Produits intermédiaires et produits finals

Dans le présent contexte de produits intermédiaires et de produits finals, le terme "intermédiaire" désigne des produits intermédiaires ou de départ. Ce type de produits est élaboré en vue d'obtenir des produits finals par le biais d'une transformation physique ou chimique au cours de laquelle le produit intermédiaire perd son identité.

Dans le cas de produits intermédiaires et de produits finals, on doit considérer qu'il y a unité d'invention lorsque :

i) les produits intermédiaires et les produits finals contiennent le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou que leurs structures chimiques sont étroitement liées entre elles sur le plan technique, le produit intermédiaire apportant un élément structurel **essentiel** au produit final, et que

ii) les produits intermédiaires et les produits finals sont liés entre eux sur le plan technique, à savoir que le produit final est issu directement du produit intermédiaire ou en est séparé par un faible nombre de produits intermédiaires qui possèdent tous le même élément structurel **essentiel**.

Il peut également y avoir unité d'invention entre des produits intermédiaires et des produits finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir conclure que les produits

intermédiaires et les produits finals sont étroitement liés entre eux sur le plan technique, comme lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.

Il est possible de revendiquer des produits intermédiaires différents utilisés dans différents procédés pour l'obtention du produit final, à condition qu'ils contiennent le même élément structurel essentiel. Les produits intermédiaires et les produits finals ne doivent pas être séparés, au cours du processus conduisant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau. Lorsque des produits intermédiaires différents correspondant à des parties structurelles différentes du produit final sont revendiqués, on ne devrait pas considérer qu'il existe une unité d'invention entre les produits intermédiaires. Si les produits intermédiaires et les produits finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire devrait correspondre à un composé revendiqué appartenant à la famille des produits finals. Certains produits finals, toutefois, peuvent n'avoir aucun composé leur correspondant dans la famille des produits intermédiaires, de sorte que les deux familles n'ont pas besoin d'être en correspondance absolue.

Le simple fait que, en dehors de leur capacité à être utilisés pour l'obtention de produits finals, les produits intermédiaires puissent exercer également d'autres effets ou activités ne fait pas obstacle à l'unité d'invention.

4. Variantes

Règle 44(2)

Les différentes formes de réalisation d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, comme indiqué au point F-V, 1, soit d'une seule revendication (néanmoins, cf. F-IV, 3.7). Dans ce cas, on peut ne pas voir immédiatement les deux possibilités de revendications indépendantes. Dans l'un comme dans l'autre cas, toutefois, il y a lieu d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité d'invention, un défaut d'unité pouvant aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication.

5. Groupement de type Markush

Lorsqu'une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), à savoir un "groupement de type Markush", il devrait être considéré qu'il y a unité d'invention lorsque les variantes sont de nature similaire (cf. F-IV, 3.7).

Lorsque le groupement de type Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci peuvent être considérées comme étant de nature similaire si :

i) toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et si

ii) il existe une structure commune, c'est-à-dire si un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes, ou si toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques du domaine dont l'invention fait partie.

Un "élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes" si les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou, dans le cas où les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, si la structure commune représente une partie structurellement distincte de l'état de la technique. L'élément structurel peut être un seul composé ou une combinaison de composés distincts liés entre eux. Les variantes appartiennent à une "classe reconnue de composés chimiques" si l'état de la technique conduit à penser que des éléments de cette classe se comporteront de manière similaire dans le contexte de l'invention revendiquée, c'est-à-dire que chaque élément pourrait être substitué à un autre, dans la mesure où on peut s'attendre à obtenir un résultat similaire.

Il n'est pas nécessaire que l'élément structurel essentiel soit nouveau en termes absolus (c'est-à-dire nouveau en soi). Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister, en liaison avec la propriété ou l'activité commune, une partie commune de la structure chimique qui différencie les composés revendiqués de n'importe quel composé connu ayant la même propriété ou activité. Cependant, s'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée. En particulier, si la structure d'au moins un des composés couverts par une revendication de type Markush est connue en association avec la propriété ou l'effet technique examiné(e), cela dénote une absence d'unité des composés restants (variantes).

6. Éléments individuels dans une revendication

L'absence d'unité ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication contient un certain nombre d'éléments individuels qui ne sont pas liés entre eux sur le plan technique (par exemple une combinaison), mais sont simplement juxtaposés (cf. G-VII, 7).

7. Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori"

L'absence d'unité peut être immédiatement évidente a priori, c'est-à-dire avant d'examiner les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement a posteriori, c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération. Par exemple, un document compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) montre que l'objet d'une revendication indépendante est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, de sorte que deux revendications dépendantes ou davantage ne présentent plus de concept inventif commun (cf. F-V, 9). Á cet égard, des documents cités au titre de l'article 54(3) ne devraient pas être pris en considération pour l'appréciation de l'unité de l'invention, puisqu'ils ne peuvent antérioriser le concept inventif de la demande examinée.

8. Démarche de l'examinateur

Bien que l'absence d'unité puisse être constatée aussi bien a priori qu'a posteriori, il convient de se rappeler que l'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne devrait néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche. Il conviendrait d'examiner, d'un point de vue à la fois large et pratique, le degré d'interdépendance des variantes présentées, compte tenu de l'état de la technique tel que l'aura décrit le rapport de recherche. Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le contenu restant de chaque revendication est chaque fois différent, sans qu'il y ait de concept nouveau et commun constituant un facteur d'unité, il y a manifestement absence d'unité. Par contre, s'il existe un concept ou un principe commun qui soit nouveau et inventif, on ne peut objecter l'absence d'unité. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer ce qui, entre ces deux extrêmes, est admissible, et chaque cas devrait être examiné individuellement, le demandeur ayant le bénéfice du doute. En ce qui concerne le cas particulier de revendications portant sur une substance connue destinée à plusieurs usages médicaux distincts, cf. G-II, 4.2.

En cas d'absence d'unité, les éléments revendiqués sont divisés entre les différentes inventions. Dans ce contexte, le terme "invention" désigne une invention qui a un caractère technique et traite d'un problème technique au sens de l'article 52(1) (cf. G-I, 1 et 2), et ne doit pas nécessairement remplir les autres conditions en matière de brevetabilité, comme la nouveauté et l'activité inventive (cf. G-VI et G-VII).

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité

Une objection pour absence d'unité doit suivre un raisonnement logique et technique expliquant les considérations de base sous-tendant la conclusion d'absence d'unité. Si nécessaire, le nombre et le groupement des inventions distinctes revendiquées doivent être indiqués. En particulier, les motifs doivent mettre en évidence le (les) problème(s) technique(s) abordé(s) par les différentes inventions, à moins que le reste de l'argumentation ne fasse clairement apparaître que les différentes inventions ne peuvent en aucun cas être subsumées sous un problème général. Il convient également de préciser dans les motifs les éléments techniques particuliers apportant une contribution par rapport à l'état de la technique ou, le cas échéant, le concept inventif général commun pour chaque invention ou pluralité d'inventions. Si l'objection est fondée sur un document, il y a lieu d'identifier dûment les passages pertinents.

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications

Règle 64(1)
Règle 164(1)

Lorsque l'absence d'unité est établie, les inventions (ou pluralités d'inventions) successives revendiquées auront normalement comme point de départ l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("première" invention) ; cf. également B-VII, 1.1 et 2.3. En d'autres termes, la division de l'objet suit en règle générale l'ordre d'apparition des différentes inventions dans les revendications. Le contenu des revendications dépendantes sera pris en considération pour déterminer la première invention.

9. Revendications dépendantes

On ne saurait objecter qu'il y a a priori absence d'unité entre une revendication dépendante et la revendication dont elle dépend, au motif que le concept général qu'elles ont en commun est l'objet de la revendication indépendante, qui est également contenu dans la revendication dépendante. Supposons par exemple que la revendication 1 définisse une aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée, tandis que la revendication 2 porte sur une "aube de rotor de turbine telle qu'elle est définie dans la revendication 1 et faite d'un alliage Z". Le concept général commun servant de lien entre la revendication dépendante et la revendication indépendante est "l'aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée".

Si, toutefois, la revendication indépendante ne paraît pas brevetable, il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication (cf. F-V, 7, absence d'unité "a posteriori"). Il se peut que les "éléments techniques particuliers" énoncés dans une revendication dépendant de cette revendication indépendante non brevetable ne figurent pas sous la même forme ou sous une forme correspondante dans une autre revendication dépendant de cette revendication (cf. également C-III, 4.1).

Une revendication se référant à une revendication indépendante sans en inclure toutes les caractéristiques est une revendication indépendante (règle 43(4)). Cela peut être le cas par exemple d'une revendication renvoyant à une autre revendication de catégorie différente, ou d'une revendication portant sur une variante destinée à se substituer à une caractéristique correspondante de la revendication indépendante à laquelle il est fait référence (par exemple un dispositif selon la revendication 1, dans lequel le composant C est remplacé par le composant D).

10. Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche

Règle 64(1) et (2)

Dans la plupart des cas, l'absence d'unité aura probablement été détectée et signalée par la division de la recherche, qui aura établi un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications. La division de la recherche ne peut ni rejeter la demande pour absence d'unité ni

demander que la portée des revendications soit limitée, mais doit informer le demandeur que le rapport de recherche européenne ne peut être établi pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu que si de nouvelles taxes de recherche sont acquittées dans un délai de deux mois.

11. Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond

11.1 Principes généraux

C'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (cf. T 631/97 ; cf. également C-III, 3.1). En ce qui concerne les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, cf. F-V, 13.

Que la question de l'unité de l'invention ait ou non été soulevée par la division de la recherche, elle doit toujours être examinée par la division d'examen. Les conclusions tirées peuvent changer, par exemple lorsque de nouveaux éléments de l'état de la technique deviennent accessibles à un stade ultérieur de la procédure. Si l'absence d'unité d'invention apparaît seulement au cours de l'examen quant au fond, l'examinateur doit soulever une objection, mais uniquement dans les cas très clairs, en particulier si l'examen quant au fond est déjà bien avancé (cf. également H-II, 7.3).

Règle 36(1)

Lorsqu'une absence d'unité est constatée, le demandeur doit être invité à limiter ses revendications de façon à répondre à cette objection (cf. C-III, 3.1 et 3.2), ce qui signifie qu'il doit les restreindre à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche (cf. H-II, 7.1). Il peut également s'avérer nécessaire de supprimer ou de modifier des parties de la description (cf. F-V, 4). Enfin, le demandeur a la possibilité de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires portant sur les éléments qui ont été retirés afin de surmonter l'objection en question (cf. C-IX, 1), pour autant que la demande initiale soit en instance (cf. A-IV, 1.1.1).

11.2 Objections liées à des inventions qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche

Cf. H-II, 7.2 et 7.3.

11.3 Réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité

Le réexamen de la conclusion concernant l'absence d'unité et le remboursement d'autres taxes de recherche acquittées sont traitées au point C-III, 3.3.

Si la division d'examen estime qu'il y a unité d'invention et que le demandeur a acquitté la ou les nouvelles taxes de recherche et demandé le remboursement partiel ou intégral de ces taxes, la division d'examen doit ordonner le remboursement de la ou des nouvelles taxes de recherche correspondantes.

12. Revendications modifiées

Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, et qu'au stade de la recherche, il n'a pas été jugé utile d'étendre la recherche à ces éléments, cf. H-II, 6.2 et B-III, 3.5). *Règle 137(5)*

13. Demandes euro-PCT

13.1 Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire

Comme indiqué au point B-II, 4.3.1, il n'est pas effectué de recherche européenne complémentaire pour certaines demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale. Les situations suivantes peuvent donc se présenter au cours de l'examen quant au fond : *Art. 153(7)*

i) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions, en acquittant des taxes de recherche additionnelles, mais a profité de la possibilité de modifier les revendications après réception du rapport de recherche internationale (cf. E-VIII, 3.3.1) de telle façon que les revendications soient limitées à l'invention ayant fait l'objet de la recherche, et a indiqué que l'examen doit être effectué sur la base de ces revendications modifiées, l'examinateur poursuit ses travaux sur cette base.

ii) Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au cours de la recherche internationale et que le demandeur n'a **ni** fait usage de la possibilité de faire effectuer une recherche concernant l'autre ou les autres inventions en acquittant des taxes de recherche additionnelles, **ni** modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche **et** que l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA (en tenant compte des observations relatives à la question de l'unité éventuellement présentées par le demandeur dans sa réponse à la WO-ISA ou à l'IPER, cf. E-VIII, 3.3.1), il émet une invitation à payer des taxes de recherche au titre de la règle 164(2) pour toute invention revendiquée dans les pièces de la demande pour lesquelles aucune taxe de recherche additionnelle n'a été payée à l'OEB lorsqu'il agissait en qualité d'ISA. *Règle 164(2)*

iii) Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de n'importe quelle invention ayant fait l'objet de la recherche et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées si l'examinateur est d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA. Lorsque le

demandeur n'a pas encore pris de décision à cet effet, l'examinateur l'invitera à le faire lorsqu'il commence l'examen quant au fond.

iv) Si les revendications à examiner portent sur une invention qui diffère des inventions initialement revendiquées, l'examinateur émet une invitation à payer des taxes de recherche au titre de la règle 164(2) pour toute invention revendiquée dans les pièces de la demande qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale, ou, le cas échéant, par le rapport de recherche internationale supplémentaire (cf. C-III, 2.3).

v) Si le demandeur n'a pas payé de taxes de recherche additionnelles pendant la phase internationale et que l'examinateur n'est pas d'accord avec l'objection soulevée par l'ISA (par exemple au motif que le demandeur a soutenu de façon convaincante, en réponse à la WO-ISA ou à l'IPER (cf. E-VIII, 3.3.1), que l'exigence d'unité d'invention est remplie), une recherche additionnelle sera effectuée (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen portera sur l'ensemble des revendications.

Règle 36(1) Dans les cas i) à iv), le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les inventions qui ont été supprimées afin de répondre à l'objection d'absence d'unité (cf. C-IX, 1 et A-IV, 1), pour autant que lors du dépôt d'une demande divisionnaire, la demande divisée soit encore en instance (cf. A-IV, 1.1.1).

13.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée

Art. 153(7)
Règle 164(1)

Dans les cas énumérés au point B-II, 4.3.2, une recherche européenne complémentaire est effectuée par la division de la recherche pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par une ISA autre que l'OEB. Si, au cours de la recherche européenne complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité, le point B-VII, 2.3 s'applique.

La procédure devant la division d'examen dans de tels cas est décrite au point E-VIII, 4.2. En résumé, l'examinateur examinera l'invention (ou la pluralité d'inventions), couverte par le rapport complémentaire de recherche européenne, que le demandeur aura choisie en réponse à l'ESOP.

13.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international, l'examinateur devrait considérer soigneusement la position prise dans l'IPER avant de s'en écarter. Cela pourrait cependant être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées, que le demandeur réfute avec succès l'objection (ces deux scénarios peuvent se produire en réponse à l'IPER, cf. E-VIII, 3.3.1) ou

que les règles relatives à l'unité de l'invention ont été mal interprétées, cf. également F-V, 13.1 et 13.2 ci-dessus.

13.4 IPER restreint

Art. 76
Règle 164(2)

Si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international concernant la demande et que le demandeur souhaite obtenir une protection pour les revendications qui ne sont pas couvertes par ce rapport parce qu'elles n'avaient pas fait l'objet de la recherche pendant la phase internationale en raison d'une objection d'absence d'unité, le demandeur peut décider, en réponse à l'invitation à payer de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 164(2), qu'une recherche sera effectuée pour ces revendications et que la procédure se poursuivra sur la base de ces revendications. Autrement, il peut décider de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires pour les inventions qui n'ont pas fait l'objet de la recherche, dans la mesure où, lors du dépôt d'une demande divisionnaire, la demande divisée est encore en instance (cf. A-IV, 1.1.1).

14. Liens entre la règle 43(2) et l'article 82

La règle 43(2) se réfère expressément à l'article 82. Il en découle clairement que l'objet des revendications indépendantes de la même catégorie doit satisfaire à l'exigence d'unité. Par conséquent, les éléments techniques particuliers formant un seul concept inventif général au sens de la règle 44 doivent être présents, soit implicitement, soit explicitement, dans chacune des revendications indépendantes.

Plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie portant sur des éléments corrélés peuvent remplir la condition d'unité même s'il s'avère que l'objet revendiqué diffère quelque peu, dans la mesure où les éléments techniques particuliers apportant une contribution par rapport à l'état de la technique sont les mêmes ou correspondent au sens de la règle 44. Un transmetteur revendiqué avec un récepteur correspondant, une fiche revendiquée avec une prise correspondante etc. illustrent ces cas de figure (cf. également F-IV, 3.2).

Une attention particulière est requise dans le cas où des revendications sont caractérisées par une combinaison de facteurs (par ex. A+B+C) et accompagnées de revendications relatives à des combinaisons secondaires (par ex. A+B, A+C, B+C ou A, B, C séparément). Même si les combinaisons secondaires revendiquées définissent un objet brevetable et que la revendication de combinaison comprend tous les éléments des combinaisons secondaires revendiquées, une absence d'unité d'invention n'est pas à écarter.

Si la demande manque d'unité et qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la règle 43(2), l'examinateur peut soulever une objection au titre de la règle 43(2), de l'article 82, ou des deux dispositions. Le demandeur ne peut contester la priorité de l'une de ces objections (cf. T 1073/98, point 7.2 des motifs).

Chapitre VI – Priorité

1. Le droit de priorité

Consulter également à ce sujet le point A-III, 6.

1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen

Conformément à l'article 80, la date de dépôt accordée à une demande de brevet européen est celle à laquelle cette demande satisfait aux exigences de la règle 40 ou, si elle est déposée dans le cadre du PCT, la date à laquelle elle satisfait aux exigences de l'article 11 PCT. Cette date reste inchangée sauf dans le cas particulier, prévu à la règle 56 CBE et à l'article 14(2) PCT, où les dessins ou des parties de la description ont été déposés à une date ultérieure. *Règle 40*

Si la demande ne revendique pas de priorité, la date de la demande est celle de son dépôt. Cette date est importante pour déterminer la date d'expiration de certains délais (par exemple le délai dans lequel la désignation de l'inventeur doit être effectuée conformément à la règle 60), pour définir l'état de la technique pertinent en vue d'apprécier si l'objet de la demande est nouveau ou s'il découle d'une manière évidente de l'état de la technique, et pour déterminer, conformément à l'article 60(2), quelle est la demande de brevet européen qui doit être examinée lorsque plusieurs demandes européennes ont été déposées par différentes personnes pour la même invention.

1.2 Date de priorité

Toutefois, il arrive fréquemment que la demande de brevet européen revendique la priorité de la date de dépôt d'une demande antérieure. En pareil cas, c'est la date de priorité (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande antérieure) qui doit être prise en considération aux fins mentionnées au point précédent. *Art. 89*

1.3 Priorité valablement revendiquée

Pour que le droit de priorité soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies : *Art. 87(1) et (5)*

i) la demande antérieure doit être l'une de celles visées au point A-III, 6.2 ;

ii) la demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le demandeur de la demande européenne ou par son prédécesseur en droit ;

iii) la demande antérieure doit avoir été déposée dans un délai maximum de 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne (sous réserve de certaines exceptions, cf. A-III, 6.6) ; et

iv) la demande antérieure doit avoir constitué la "première demande" déposée pour la même invention que celle qui fait l'objet de la demande européenne (cf. F-VI, 1.4 et 1.4.1).

Art. 87(2) et (3)

En ce qui concerne le point i), les termes "dans ou pour" un État partie à la Convention de Paris ou un membre de l'OMC, tels que visés au point A-III, 6.2, signifient que la demande antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale antérieure, une demande européenne antérieure, une demande antérieure déposée au titre d'un autre traité régional en matière de brevets ou une demande PCT antérieure. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un État partie à la CBE, cet État peut également être désigné dans la demande européenne. La demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité. En revanche, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou de modèles industriels ne sont pas reconnus (cf. J 15/80). Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour établir une date de dépôt, cette dernière peut être utilisée pour constituer une date de priorité, quel que soit le sort réservé à la demande, même si, par exemple, elle est ultérieurement abandonnée ou rejetée (cf. A-III, 6.2).

En ce qui concerne les points ii) et iii), cf. respectivement les points A-III, 6.1 et 6.6.

Art. 87(1)

En ce qui concerne le point iv), l'expression "la même invention" utilisée à l'article 87(1) signifie que l'objet d'une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Cela signifie que la combinaison particulière de caractéristiques présentes dans la revendication doit être exposée au moins de manière implicite dans la demande antérieure (cf. F-VI, 2.2 et G 2/98).

1.4 Première demande

Art. 87(1)

Doit être revendiquée comme priorité la date de dépôt de la "première demande", c'est-à-dire de la demande divulguant pour la première fois tout ou partie de l'objet de la demande européenne. S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande encore plus ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne (cf. F-VI, 1.4.1).

Lorsque la revendication de priorité n'est pas valable, la date de la demande européenne est celle de son dépôt. L'objet antérieurement divulgué de la demande européenne n'est pas nouveau, si la demande encore plus ancienne susmentionnée a été publiée avant la date de

dépôt de la demande européenne (art. 54(2)) ou si la demande encore plus ancienne est également une demande européenne publiée à ou après la date de dépôt de la demande européenne concernée (art. 54(3)).

1.4.1 Demande ultérieure considérée comme première demande

Art. 87(4)

Une demande déposée ultérieurement pour le même objet et dans ou pour le même État ou membre de l'OMC est considérée comme la "première demande" aux fins de la revendication de priorité si, à la date où cette demande ultérieure a été déposée, la demande encore plus ancienne a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et si elle n'a pas servi de base à une revendication de priorité. L'OEB n'examinera pas cette question à moins qu'il n'y ait une preuve de l'existence d'une demande encore plus ancienne comme, par exemple, dans le cas d'une demande de "continuation-in-part" au sens de la législation des États-Unis. Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande encore plus ancienne pour le même objet et que le droit de priorité revêt de l'importance en raison de l'état de la technique à prendre en considération (cf. F-VI, 2.1), il convient d'inviter le demandeur à prouver par une attestation établie par une autorité compétente (normalement, un office national de brevets) qu'il ne subsistait aucun droit au titre de la demande encore plus ancienne en ce qui concerne l'objet de la demande qui est examinée.

Exemples de demandes ne pouvant être considérées comme "premières demandes" au sens de l'article 87(4) :

i) demande US qui constitue la "continuation" d'une demande antérieure ("con") ;

ii) demande US qui constitue la "continuation-in-part" d'une demande antérieure ("cip"), dans la mesure où l'objet concerné était déjà été divulgué dans la demande US initiale ;

iii) demande nationale dans laquelle est revendiquée la priorité d'une demande nationale antérieure ou d'un modèle d'utilité national antérieur.

Dans les cas i) ou ii), la description des demandes US commence par la phrase suivante : "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number... filed...". Sur la première page, on trouvera l'information suivante sous le titre "CONTINUING DATA ******" : "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (ou CON) OF ...". En outre, un formulaire "Declaration for Patent Application" est agrafé à la fin de la demande (en l'occurrence le document de priorité). C'est là que doivent être énumérées les demandes antérieures étrangères ou US, sous le titre "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" ou "benefit under Title 35, U.S.C. 120 of any United States application(s)".

Règle 40(1)c)

Un dépôt peut être effectué sous la forme d'un renvoi à une demande déposée antérieurement (cf. A-II, 4.1.3.1). Si la demande déposée antérieurement ne fait pas l'objet d'une revendication de priorité, la demande proprement dite qui contient le renvoi n'ouvre pas de droits opposables au sens de l'article 87(4).

Prenons à titre d'exemple les demandes nationales GB1 et GB2 (déposées respectivement le 1er février 2002 et le 2 janvier 2008, sans revendication de priorité), qui portent sur le même objet, et une demande européenne EP1 (déposée le 2 janvier 2009) qui revendique la priorité de GB2 mais qui, en ce qui concerne son contenu, inclut un renvoi à GB1, conformément à la règle 40(1)c). Si GB1 est retirée, abandonnée ou rejetée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans avoir servi de base pour la revendication du droit de priorité, le simple renvoi à GB1 au titre de la règle 40(1)c) n'équivaut pas à un droit opposable au sens de l'article 87(4). Par conséquent, la revendication de priorité (GB2) doit être considérée en l'occurrence comme valable pour EP1.

1.5 Priorités multiples

Art. 88(2) et (3)

"Des priorités multiples peuvent être revendiquées", c'est-à-dire qu'une demande de brevet européen peut revendiquer des droits de priorité fondés sur plus d'une demande antérieure. Les demandes antérieures peuvent avoir été déposées soit dans ou pour un même État ou un même membre de l'OMC, soit dans ou pour plusieurs États ou plusieurs membres de l'OMC, mais, dans tous les cas, la demande la plus ancienne doit avoir été déposée au maximum 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne. Un élément d'une demande de brevet européen acquerra le bénéfice de la date de priorité du document de priorité le plus ancien qui le divulgue. Si, par exemple, la demande de brevet européen décrit et revendique deux modes de réalisation A et B d'une invention, A étant exposé dans une demande française et B dans une demande allemande, toutes deux ayant été déposées dans les 12 mois qui précèdent, il est possible de revendiquer la priorité de ces deux demandes pour les parties correspondantes de la demande de brevet européen. Ainsi, le mode de réalisation A bénéficiera de la priorité de la demande française et le mode de réalisation B bénéficiera de la priorité de la demande allemande. Si ces deux modes de réalisation A et B sont revendiqués sous forme de variantes dans la même revendication, chaque variante acquerra de la même façon le bénéfice de la date de priorité correspondante. D'autre part, si une demande de brevet européen est fondée sur une première demande antérieure divulguant un élément C et sur une deuxième demande antérieure divulguant un élément D, aucune de ces deux demandes ne divulguant la combinaison de C et de D, la revendication portant sur cette combinaison aura uniquement le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même. En d'autres termes, il n'est pas permis de combiner l'ensemble des documents de priorité à la manière d'une mosaïque. Une exception peut être admise lorsque l'un des documents de priorité contient une référence à l'autre et indique explicitement que les

caractéristiques exposées dans les deux documents peuvent être combinées d'une manière particulière.

2. Détermination de la date de priorité

2.1 Examen de la validité du droit de priorité

En règle générale, l'examinateur ne devrait pas examiner la validité d'un droit de priorité. Néanmoins, le droit de priorité devient important si l'état de la technique à prendre en considération (par exemple un document "intercalaire" (cf. G-IV, 3) a été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) à la date de priorité revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande, ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'article 54(3), qui revendique une date de priorité située dans cette période. En pareils cas (c'est-à-dire les cas où l'état de la technique en question serait pertinent s'il a été divulgué à une date antérieure), l'examinateur doit s'assurer que la ou les dates de priorité revendiquées peuvent être accordées aux parties correspondantes de la demande qu'il examine. Il doit ensuite informer le demandeur du résultat de cet examen et lui communiquer si, en conséquence, l'état de la technique en question, par exemple le document "intercalaire" ou l'autre demande de brevet européen, est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54. De même, dans le cas d'une interférence éventuelle avec une autre demande de brevet européen telle que définie à l'article 54(3), il peut en outre être nécessaire de déterminer quelle est la date (de dépôt ou de priorité) des parties appropriées de cette autre demande et d'en faire part de façon analogue au demandeur (cf. également G-IV, 3). Lorsque l'examinateur est appelé à examiner la question de la date de priorité, il devrait tenir compte de toutes les exigences mentionnées aux points F-VI, 1.3 à 1.5 ci-dessus.

Si, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu, le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer. Dans un tel cas de figure, la demande peut même être rejetée, le cas échéant, pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet revendiqué, sans que le document de priorité figure au dossier, à condition que l'état de la technique pertinent ne soit ni un document intercalaire, ni une demande au sens de l'article 54(3). Toutefois, il ne peut être délivré de brevet européen que si le document de priorité a été versé au dossier. En ce cas, le demandeur est informé que la décision de délivrer le brevet ne sera pas prise tant que le document de priorité fait défaut.

S'il existe des documents intercalaires ou des demandes au sens de l'article 54(3) et que la brevetabilité de l'objet revendiqué dépende de la validité du droit de priorité, l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité fait défaut. Lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou

b-bis) PCT, il ne peut être invité à produire le document de priorité. La procédure doit être suspendue et le demandeur est informé que l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité ne figure pas au dossier, dans la mesure où la brevetabilité de l'objet revendiqué dépend de la validité du droit de priorité.

2.2 Même invention

Le critère fondamental permettant de déterminer si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est, en ce qui concerne l'exigence de "la même invention" (cf. F-VI, 1.3 iv)), identique à celui utilisé pour établir si la modification d'une demande satisfait ou non à l'exigence de l'article 123(2) (cf. H-IV, 2). En d'autres termes, pour que la date de priorité soit valable à cet égard, l'objet de la revendication doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité, en tenant compte également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document (cf. G 2/98). Á titre d'exemple de divulgation implicite, une revendication portant sur un appareil comprenant "des moyens de fixation amovibles" pourrait bénéficier de la date de priorité d'une divulgation de cet appareil dans lequel l'élément de fixation correspondant est soit un boulon et un écrou, soit un encliquetage à ressort, soit un système d'attache à genouillère, à condition que l'idée générale d'amovibilité découle implicitement de la divulgation d'un tel élément. Un objet ne peut pas, par exemple, être déduit directement et sans ambiguïté lorsque la revendication porte sur une plage de valeurs numériques spécifique et que la demande fondant la priorité divulgue une plage de valeurs numériques différente, même si cette dernière se recoupe avec la première ou est comprise dans celle-ci. Dans ce cas, les chiffres revendiqués représentent une plage de valeurs numériques continue ne correspondant pas à des modes distincts de réalisation de substitution (à savoir des éléments au sens de l'article 88(3)). Par conséquent, aucun mode distinct de réalisation de substitution pouvant bénéficier du droit de priorité n'est identifiable dans cette plage continue (cf. T 1877/08).

Art. 88(4)

Il n'est pas nécessaire que l'objet pour lequel une priorité est revendiquée figure dans une revendication de la demande antérieure. Il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure "révèle d'une façon précise" ledit objet. Par conséquent, la description et les revendications ou les dessins de la demande antérieure doivent être considérés dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de trancher cette question. Toutefois, les éléments figurant uniquement dans la partie de la description qui fait référence à l'état de la technique ou dans un disclaimer explicite ne doivent pas être pris en considération.

L'exigence selon laquelle la divulgation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que l'objet en question soit simplement mentionné en termes larges et généraux. Une revendication portant sur un mode de réalisation détaillé d'une caractéristique donnée ne peut pas bénéficier de la priorité sur la base d'une simple référence générale à cette

caractéristique dans le document de priorité. Toutefois, une correspondance exacte au mot près n'est pas exigée. Il suffit de constater, après avoir procédé à une appréciation raisonnable, qu'en substance le même objet de la revendication est divulgué.

Un disclaimer qui est admissible au titre de l'article 123(2) (cf. H-V, 4.1 et 4.2) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'article 87(1). Il peut donc être introduit lors de la rédaction et du dépôt de la demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer (cf. G 1/03, G 2/03 et G 2/10).

2.3 Revendication de priorité non valable

Si les critères mentionnés au point F-VI, 2.2 ne sont pas remplis à l'égard d'une demande antérieure déterminée, l'objet de la revendication en question acquerra soit le bénéfice de la date de dépôt de la demande la plus ancienne qui contient effectivement la divulgation requise et dont la priorité a été valablement revendiquée (cf. G 3/93), soit, en l'absence d'une telle divulgation, le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même (ou de la nouvelle date de dépôt si la date de la demande a été modifiée conformément à la règle 56).

2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples

Remarque : les dates indiquées ont été choisies uniquement à titre d'illustration ; il n'a pas été tenu compte du fait que les bureaux de réception de l'OEB sont fermés le week-end et certains jours fériés.

2.4.1 Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée :

P désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP et D la divulgation de l'objet de la demande P.

1.1.90	1.5.90	1.6.90
dépôt	publication	dépôt
P	D	EP

D est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) si la revendication de la priorité de P n'est pas valable.

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne :

P1 désigne la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP1 et P2 la demande dont la priorité est revendiquée par la demande européenne EP2. EP1 et EP2 sont déposées par deux demandeurs différents.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
dépôt	dépôt	dépôt	publication	dépôt
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

EP1 est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) si la revendication de la priorité de P1 et de P2 est valable. Il en va de même si EP1 a été publiée après le dépôt de EP2. La publication d'EP1 est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) si la revendication de priorité de P2 n'est pas valable.

2.4.3 Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions

La demande européenne EP revendique la priorité des demandes P1 et P2, et D représente la divulgation de A et de B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
dépôt	publication	dépôt	dépôt
P1	D	P2	EP
A + B	A + B	A + B + C	rev. 1 : A + B
			rev. 2 : A + B + C

La priorité de P1 étant valable en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, la publication D n'est pas comprise dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) pour cette revendication. La revendication 2 ne peut pas bénéficier de la priorité de P1 car elle ne porte pas sur le même objet. Par conséquent, la publication D fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) pour cette revendication (cf. G 3/93). Peu importe que la revendication 2 se présente sous la forme d'une revendication dépendante ou indépendante.

2.4.4 Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la "première demande" au sens de l'article 87(1)

P1 est la demande la plus ancienne concernant l'invention à avoir été déposée par le même demandeur. La demande européenne EP revendique la priorité de la demande P2 qui a été déposée ultérieurement aux États-Unis et qui est une "continuation-in-part" ("cip") de la demande P1. D est la divulgation publique de A+B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
dépôt	dépôt	publication	dépôt
P1	P2 (cip)	D	EP
A + B	A + B	A + B	rev. 1 : A + B
	A + B + C		rev. 2 : A + B + C

La revendication de la priorité de P2 pour la revendication 1 n'est pas valable car ce n'est pas la demande P2 qui représente la "première

demande" au sens de l'article 87(1) en ce qui concerne l'objet de cette revendication, mais P1, qui a "laissé subsister des droits" en ce sens que P2 en est une "continuation-in-part". L'article 87(4) n'est donc pas applicable, et l'abandon, le retrait, le rejet ou la non-publication de P1 ne peuvent pas changer cet état de fait. D représente une antériorité opposable à la revendication 1 au sens de l'article 54(2), mais non à la revendication 2 puisque cette revendication a une priorité plus ancienne, à savoir la date de dépôt de P2.

3. Revendication de priorité

3.1 Généralités

Le demandeur qui désire revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité comportant les indications relatives au dépôt antérieur, telles que prévues à la règle 52(1), une copie certifiée conforme de la demande antérieure et, le cas échéant aux fins de l'appréciation de la brevetabilité, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB (cf. A-III, 6.7 et 6.8).

Art. 88(1)
Règle 52(1)
Règle 53(1) et (3)

3.2 Déclaration de priorité

Toute déclaration de priorité fondée sur un dépôt antérieur devrait, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen, même si ceci peut être fait à tout moment dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (cf. A-III, 6.5.1). La déclaration de priorité doit indiquer la date de la demande dont la priorité est revendiquée, l'État partie à la Convention de Paris ou le membre de l'OMC concerné et le numéro du dépôt.

Règle 52(1) et (2)

La déclaration de priorité peut être corrigée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Ce délai ne peut expirer avant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt (cf. A-III, 6.5.2).

Règle 52(3)

3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité)

La copie certifiée conforme de la demande antérieure, c'est-à-dire du document de priorité, doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. A-III, 6.7 ; pour les dossiers euro-PCT, cf. toutefois E-VIII, 2.3.5), à moins qu'une telle copie ne figure déjà au dossier après avoir été produite dans le cadre de la règle 40(3) (cf. A-II, 4.1.3.1) ou dans celui d'une requête au titre de la règle 56 (cf. A-II, 5.4.3).

Règle 53(1)

En outre, conformément à la règle 53(2) et à la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 9 août 2012 (JO OEB 2012, 492), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans percevoir de taxe, si la demande antérieure est :

Règle 53(2)

i) une demande de brevet européen,

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

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

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

v) une demande de brevet provisoire ou une demande de brevet définitive déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis, ou

vi) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen.

Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Cependant, en ce qui concerne les demandes de brevet chinois ou de modèle d'utilité chinois, cela vaut uniquement pour les demandes déposées à partir du 3 septembre 2012. Si la demande antérieure est une demande déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), consulter le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et l'USPTO (JO OEB 2007, 473). Dès que l'OEB a versé au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur.

3.4 Traduction de la demande antérieure

Art. 88(1)
Règle 53(3)

Une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB n'est requise que si elle est nécessaire pour déterminer la validité de la revendication de priorité, lorsque ceci est pertinent pour apprécier la brevetabilité de l'invention sous-jacente. La traduction doit être produite dans un délai imparti par l'OEB. Pour plus de détails sur cette procédure cf. A-III, 6.8 et sous-sections.

Conformément à la règle 53(3), il est aussi possible de présenter, dans le même délai une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Cette déclaration doit être sans équivoque, c'est-à-dire préciser qu'il s'agit soit d'une "traduction intégrale", soit par exemple, d'une traduction "identique" ou "littérale". Les déclarations atténuées ou modifiées ne sont pas acceptables (par ex. traduction "pratiquement intégrale" ou "au contenu identique pour l'essentiel"). Il en va de même dans les cas où la déclaration ne peut manifestement pas être exacte (par ex. lorsque plusieurs priorités sont revendiquées pour une seule demande de brevet européen, ou si le texte de la demande européenne est plus long ou plus court que celui de la demande antérieure telle que déposée). Dans tous ces cas, il convient de produire une traduction complète. Lorsque la demande européenne comporte des revendications à sa date de dépôt et que la demande dont la priorité est revendiquée ne comportait pas de revendication ou comportait moins de revendications à sa date de dépôt que la demande

européenne ultérieure, la déclaration ne peut pas être admise. Un simple changement au niveau de l'agencement des différents éléments de la demande (par exemple présenter les revendications avant la description ou vice-versa) n'affecte en rien la validité de cette déclaration. Cf. également A-III, 6.8.6.

Il convient également de produire la traduction ou la déclaration visée à la règle 53(3) dans les cas où l'OEB verse au dossier une copie de la demande antérieure (cf. Communication de l'Office européen des brevets, JO OEB 2002, 192).

Règle 56

Si le demandeur a déjà fourni à l'OEB une traduction du document de priorité dans le cadre d'une requête au titre de la règle 56 (cf. A-II, 5.4 vi)) pour fonder les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sur la demande dont la priorité est revendiquée, il n'est pas tenu de produire la traduction une seconde fois.

La traduction ne peut être demandée par téléphone (qu'il en soit ou non fait mention dans le compte rendu). En raison des délais impartis et des conséquences juridiques éventuelles, cette demande doit toujours être présentée par écrit. Dans le cadre de la procédure d'examen, elle peut être envoyée seule ou accompagner une notification au titre de l'article 94(3). Il se peut que la traduction du document de priorité ne s'avère nécessaire qu'à un stade ultérieur de la procédure d'examen, lorsque des documents sont trouvés en effectuant un complément de recherche de demandes interférentes au titre de l'article 54(3) (cf. C-IV, 7.1 et A-III, 6.8.2). Il se peut aussi qu'une telle situation se présente dans le cadre d'une procédure d'opposition si le demandeur n'a pas été invité à produire la traduction avant la délivrance et que l'opposant soulève des questions de brevetabilité qui rendent nécessaire l'examen de la validité de la priorité.

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, le demandeur ou le titulaire perd son droit de priorité et en est informé (cf. A-III, 6.11). En conséquence, le(s) document(s) intercalaire(s), au vu duquel (desquels) la validité de la revendication de priorité est devenue pertinente pour apprécier la brevetabilité de l'invention, fait (font) partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) ou (3), selon le cas (cf. A-III, 6.8.3). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le droit de priorité demeure valable lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54(3) (cf. F-VI, 2.1 et 3.5) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen. De ce point de vue, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite, dans la mesure où les modifications prenant effet après la date de publication sont sans incidence sur l'application de l'article 54(3).

Si la traduction ou la déclaration requise est produite dans les délais, accompagnée dans l'idéal par des observations, un examen sera

effectué pour établir dans quelle mesure la priorité est valable, et les questions de fond qui en dépendent seront évaluées.

3.5 Abandon de la revendication de priorité

Le demandeur peut à tout moment renoncer volontairement à la priorité revendiquée. S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue de la publication soient terminés, la date de priorité est sans effet et la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt. S'il renonce à la priorité alors que les préparatifs techniques en vue de la publication étaient terminés, la demande est néanmoins publiée 18 mois après la date de priorité initialement revendiquée (cf. A-VI, 1.1 et G-IV, 5.1.1).

3.6 Restitutio in integrum quant au délai de priorité

Art. 122
Règle 136(1)

Le demandeur peut présenter une requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité au titre de l'article 122 (cf. A-III, 6.6). La requête en restitutio in integrum quant au délai prévu à l'article 87(1) doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, conformément à la règle 136(1), deuxième phrase. S'il est fait droit à la requête, l'examinateur doit étudier attentivement la pertinence des documents de l'état de la technique cités précédemment dans le rapport de recherche ou dans les notifications.